



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 sierpnia 2010 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant aplikant radcowski Agata Mikiel

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2010 r.

sprawy z powództwa **V A/S w Hoersholm (D)**

i **V** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

przeciwko **V** spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie

- o zakazanie naruszeń praw do znaków towarowych i czynów nieuczciwej konkurencji

1. oddala powództwo;
2. zasądza od powodów *V A/S w Hoersholm (D)* i *V* spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie – solidarnie - na rzecz pozwanego *V* spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie kwotę 2.537 (dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie

V A/S w Hoersholm (D) oraz *V* spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie wniosły o :

1. zakazanie *V* spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie używania :

a. oznaczeń zawierających element słowny **VELSET** dla oznaczania prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, w szczególności działalności polegającej na sprzedaży i dystrybucji : okien dachowych, świetlików, markiz, rolet, żaluzji i zasłon do okien dachowych, schodów strychowych, wyłazów dachowych, kołnierzy, ociepleń i izolacji dachowych, akcesoriów i dodatków do wymienionych produktów, a także innych artykułów mających związek z oknami dachowymi i elementami wyposażenia poddaszy;

b. słowa **VELSET** w nazwach domen internetowych, a w szczególności zakazanie używania przez pozwaną nazw domen **VELSET.pl**, **VELSET.co.uk**, **VELSET.de**, **VELSET.ru** oraz **VELSET.com** dla prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, w szczególności polegającej na sprzedaży i dystrybucji produktów wskazanych w punkcie a.;

c. słowa **VELSET** w firmie pozwanej i zobowiązanie jej do zmiany firmy, ewentualnie zakazanie pozwanej używania firmy zawierającej słowo **VELSET** na oznaczenie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, w szczególności polegającej na sprzedaży i dystrybucji produktów wskazanych w punkcie a.;

d. słowa **VELSET** w materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;

2. nakazanie pozwanej :

a. wycofania z obrotu materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych wykorzystujących oznaczenie zawierające element słowny **VELSET**;

b. zniszczenia wycofanych z obrotu materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych wykorzystujących oznaczenie zawierające element słowny **VELSET**;

c. opublikowania w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku w ogólnopolskim wydaniu dziennika *Gazeta Wyborcza* oświadczenia fontem kroju Verdana, w rozmiarze 14 punktów w kolorze czarnym na białym tle, następującej treści : *V sp. z o.o. przeprasza V A/S oraz V sp. z o.o. - prowadzące działalność przy użyciu renomowanych znaków towarowych VELUX~ za to, że posługując się dla oznaczenia swojej działalności znakiem VELSET z naruszeniem znaków towarowych VELUX, dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji,*

ewentualnie podania orzeczenia do publicznej wiadomości poprzez publikację w ogólnopolskim wydaniu dziennika *Gazeta Wyborcza* fontem kroju Verdana w rozmiarze co najmniej 12 punktów w kolorze czarnym na białym tle;

3. zasądzenie o kosztów procesu.

W motywach powódki wyjaśniły, że *V A/S* jest spółką holdingową prawa duńskiego, grupującą spółki działające w branży budowlanej, m.in. spółki *V* w kategorii okien do poddaszy. *V* jest uprawniona do wielu znaków towarowych, krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych, tworzących rodzinę znaków z elementem **VEL**, stanowiącym wspólny im przedrostek. W większości zostały one zgłoszone i zarejestrowane dla towarów i usług związanych z oknami dachowymi, akcesoriami okiennymi oraz innymi elementami wyposażenia poddaszy, głównie w klasach 6, 19, 20, 24 klasyfikacji nicejskiej. Należące do *V* znaki towarowe **VELUX** są jedną z najsilniejszych marek na światowym rynku okien do poddaszy, a oznaczone nimi produkty są sprzedawane niemal na całym świecie.

V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, należąca do grupy *V* działa na polskim rynku od 1989 r. Jej wyłącznym wspólnikiem jest *V A/S*, należący do *V A/S*. Towary oferowane przez *V* i przez inne spółki grupy *V* identyfikowane są za pomocą słownych lub słowno-graficznych, krajowych i wspólnotowych znaków towarowych **VELUX**. Prawa do używania tych znaków, na podstawie licencji, przysługują także spółce *V*. W wyniku długotrwałej obecności na rynku, intensywnej, wieloletniej reklamy, wysokiej jakości opatrywanych nimi produktów, znaki **VELUX** cieszą się w Polsce renomą. Potwierdzają ją liczne nagrody przyznawane produktom oferowanym przez powódki, jak również orzeczenia sądów zapadłe w sprawach dotyczących ochrony znaków towarowych **VELUX** i nieuczciwej konkurencji.

Powódki używają oznaczenia **VELUX** w działalności gospodarczej dla towarów i usług, m.in. okien dachowych, ale także jako logo i elementu firmy. Posługują się znakami towarowymi **VELUX** w materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych oraz w nazwach domen internetowych **VELUX.pl**, **VELUX.co.uk**, **VELUX.de**, **VELUX.ru** i **VELUX.com**.

Pozwana *V* spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie prowadzi działalność handlową przede wszystkim przez sklep pod adresem internetowym www.velset.pl, oferując okna dachowe, akcesoria montażowe oraz inne elementy wyposażenia poddaszy, dodatki zewnętrzne i wewnętrzne do okien, świetliki dachowe i rurowe, sterowanie elektryczne i schody strychowe, takich producentów, jak *Fakro*, *Roto*, *OptiLight*, *RoofLITE* i *VELUX*. Pozwana ma sklep i magazyn w Nowym Sączu i w Katowicach, gdzie oferuje także usługi montażu sprzedawanych okien. W lipcu 2009 r. otworzyła magazyn w Niemczech, gdzie działa *Velset GmbH*, zarządzana przez wspólnika i prezesa zarządu polskiej spółki.

Pozwana jest uprawniona do krajowego i wspólnotowego - słownych znaków towarowych **VELSET** - zgłoszonych pierwotnie przez spółkę *Fakro*, największego konkurenta powódek na polskim rynku. Zarejestrowała także krajowe nazwy domen internetowych ze słowem **velset** w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Rosji, a także nazwę domeny **velset.com**.

Powódki zarzuciły, że działania pozwanej naruszają ich prawa do znaków towarowych **VELUX** i stanowią czyn nieuczciwej konkurencji. Używanie przez powódkę znaku towarowego **VELSET** stanowi podszywanie się pod renomę znaków **VELUX**, wprowadza klientów w błąd i osłabia charakter odróżniający znaków **VELUX**. Pozwana usiłuje wyzyskać pozytywne skojarzenia związane ze znakami **VELUX**, żeby zwiększyć prowadzoną przez siebie sprzedaż. Na znak **VELSET** klienci przenoszą swoje zaufanie i pozytywne wyobrażenia dotyczące znaków **VELUX**. Tymczasem między spółką *V* a grupą spółek *V* nie istnieją więzi gospodarcze, ani prawne.

Działania pozwanej uzasadniają żądanie udzielenia powódkom ochrony zarówno na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009, jak i ustawy o zwalczaniu *nieuczciwej konkurencji*, nieuprawnione podszywanie się pod cudzą renomę jest bowiem działaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami, a przy tym narusza interes powódek. Wykorzystywanie cudzych osiągnięć do zaistnienia w świadomości klientów ze swoją usługą, bez ponoszenia własnych wysiłków i nakładów finansowych, jest czynem nieuczciwej konkurencji. Działania pozwanej prowadzą też do osłabienia charakteru odróżniającego renomowanych znaków **VELUX**.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k., działanie spółki *V* uzasadnia żądania zakazania jej używania słowa **VELSET** i zawierających go oznaczeń w odniesieniu do prowadzonej przez pozwaną sprzedaży okien dachowych, akcesoriów montażowych oraz innych elementów wyposażenia poddaszy, jak również wycofania z obrotu i zniszczenia materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych wykorzystujących słowne oznaczenie **VELSET**. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k., uzasadnione jest żądanie złożenia oświadczenia, które może wyprowadzić klientów z błędu co do związków *V* grupą spółek *V*, a także co do pochodzenia świadczonych przez pozwaną usług. Złożenie oświadczenia może też usunąć skutki naruszeń dokonanych przez pozwaną. Podobny efekt może przynieść opublikowanie orzeczenia. (k.1-679)

Odpowiadając na pozew *V* spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu.

Zaprzeczyła istnienie jakichkolwiek powiązań gospodarczych, kapitałowych lub osobowych, ze spółką *Fakro*. Jej zdaniem, twierdzenia zawarte w pozwie nie mają żadnego

związku z tą sprawą. Wyjaśniła, że oprócz prawa do firmy, służą jej prawa wyłączne na słowne znaki towarowe słowne **VELSET**, wspólnotowy i krajowy. Ich udzielenie, poprzedzone procedurą badawczą Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego i Urzędu Patentowego RP, przekonuje o braku podobieństwa znaków towarowych **VELSET** i **VELUX**, przemawiając przeciwko zasadności zarzutu naruszenia praw wyłącznych powódek, które nie występowały z wnioskiem o unieważnienie znaku **VELSET**. Pozwana stanowczo zaprzeczyła słuszność twierdzenia o podobieństwie znaków stron, tak na płaszczyźnie fonetycznej, wizualnej, jak i znaczeniowej. Nie potwierdzają tego zlecone przez nią badania opinii publicznej. Nie kwestionując renomy znaków towarowych **VELUX** stwierdziła, że brak jest podstaw do przyjęcia istnienia *rodziny znaków VEL* i rozszerzenia ochrony na wszystkie znaki powódek, poza zakres ich specjalizacji. Ocena zarzutu naruszenia znaków **VELUX** może być dokonywana wyłącznie na zasadach ogólnych.

Pozwana przyznała, że *V* jest sklepem o asortymencie budowlanym, specjalizującym się w sprzedaży okien dachowych. Działa na rynku głównie pod adresem internetowym www.velset.pl. Oferuje szeroką gamę produktów, wiodących producentów, m.in.: **V**, **FAKRO** i **ROTO**. W materiałach reklamowych przedstawia wszystkie oferowane produkty w taki sam sposób, bez szczególnego wyróżniania któregoś z producentów. Obiektywna informacja przekazywana klientom służy jak najpełniejszej prezentacji najlepszych cech oferowanych przez *V* produktów, w tym okien dachowych.

Stwierdziła, że strony postępowania nie pozostają w stosunkach konkurencji. Pozwana nie jest producentem okien dachowych. Działając na innym szczeblu obrotu, niż spółki *V* i *V* jest ich klientem. *V* jest oficjalnym, wiodącym dystrybutorem wyrobów *V* i korzysta z udzielanych przez nią, maksymalnych rabatów (28%). Na swych stronach internetowych *V* wskazuje *V* jako dystrybutora wyrobów **V** w Nowym Sączu i w Katowicach, a *V* wskazuje w swej ofercie produkty powódek. Współpraca stron jest szeroka, owocna i - w zamiarze pozwanej - trwała.

Wyjaśniła, że grupa *V* zablokowała dystrybutorom możliwość reklamowania się w Internecie przy użyciu słowa kluczowego **velux**. Klienci wpisujący w wyszukiwarce internetowej to słowo trafiają do powódek, a nie do pozwanej. Wyszukiwarka Google nie kojarzy słowa **velux** ze słowem **velset**. *V* buduje własną markę, wydając na ten cel środki finansowe i nie *podpierając się* odwołaniem do innych przedsiębiorców, czy ich znaków towarowych. W jej przekonaniu, pozwana nie narusza praw powódek, ani nie dopuszcza się czynów nieuczciwej konkurencji. Nie podszywa się pod niczyją renomę, ani nie wprowadza klientów w błąd. Nie tylko nie osłabia charakteru odróżniającego znaków **VELUX**, ani nie wykorzystuje dla swoich celów pozytywnych skojarzeń związanych z tymi znakami, ale wręcz przeciwnie, jako dystrybutor, przyczynia się do wzrostu znajomości i popularności marki powódek u odbiorców

końcowych. Jako autoryzowany dystrybutor V, zwiększając sprzedaż, pozwana pomnaża jej zyski. Informacyjne użycie przez V znaków **VELUX** jest dozwolone i zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu, nie wprowadza w błąd, ani nie przynosi pozwanej nienależnych korzyści. Pozwana zarzuciła, że powódki nie wykazały, ani nie udowodniły tego, jaką korzyść miałyby ona uzyskać z używania oznaczenia **VELSET** w skojarzeniu ze znakami towarowymi **VELUX**. Zapewniła, że kontekst tego używania wyklucza istnienie ryzyka konfuzji.

Zdaniem pozwanej, swym oznaczeniem, nie narusza ona prawa do firmy powódek, które nie mogą skutecznie rozciągać wyłączności płynącej z praw do znaków towarowych na działalność gospodarczą pozwanej w zakresie niezwiązanym z odróżnianiem pochodzenia towarów lub usług. Zakaz posługiwania się firmą V miałby skutek znacznie szerszy, powódki żądają bowiem również objęcia nim sprzedaży schodów strychowych, które nigdy nie znajdowały się w ich ofercie. Każdemu przedsiębiorcy służy prawo podmiotowe do firmy. W razie zbiegu tego prawa z prawem do znaku towarowego, nie można stwierdzić naruszenia tego ostatniego przez posługiwanie się w obrocie firmą dopóty, dopóki nie jest ona używana do oznaczenia towarów lub usług. Ewentualny zakaz byłby nie do pogodzenia z prawnym obowiązkiem posługiwania się firmą w obrocie, sąd nie jest zatem uprawniony do jego nałożenia na pozwaną.

Spółka V zakwestionowała zasadność zarzutu naruszania praw powódek przez używanie słowa **VELSET** w nazwach domen internetowych. Przeciwnie temu przemawia brak podobieństwa znaków **VELUX** i **VELSET**. Zaprzeczyła słuszność stawianych jej zarzutów dopuszczenia się czynów nieuczciwej konkurencji, zarówno tych stypizowanych w przepisach szczególnych, art. 5, 10, jak i określonego w klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (k.686-803)

Bezsporne w sprawie jest, że :

Spółka handlowa prawa duńskiego V A/S w Hoersholm prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wywarzania i sprzedaży m.in. okien dachowych i świetlików. Jest spółką holdingową, grupującą spółki działające w branży budowlanej, w pięciu kategoriach produktów: okien do poddaszy i świetlików, okien, systemów solarnych, dekoracji i zasłon okiennych oraz tzw. naturalnej wentylacji. W kategorii okien do poddaszy działa w niej grupa spółek V, mająca fabryki w jedenastu, a przedstawicielstwa handlowe w blisko czterdziestu krajach świata. W Polsce wyłącznym dystrybutorem tych produktów jest V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, której wyłącznym wspólnikiem jest V A/S należąca do V A/S. (tak też – odpisy z rejestrów handlowych k.47-86, prospekt k.91, wydruki ze stron internetowych k.98-104, oświadczenia k.92-97, katalogi i broszury załączone do akt)

V A/S służą prawa do wspólnotowych znaków towarowych :



- słowno-graficznego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) pod nr 000651356 z pierwszeństwem od 6 X 1997 r. dla towarów i usług w klasach 6 i 19 klasyfikacji nicejskiej, m.in. : drzwi i okna, w tym okna do poddaszy, świetliki, okna piwniczne, obrotowe, witrażowe, uchylne, dachy, dachy szklane, okna mansardowe, tarasy dachowe, pokrycia i elementy dachowe, ramy odbłaskowe, elementy konstrukcyjne gotowe do montażu, w tym elementy konstrukcyjne gotowe do montażu do produkcji dachów i w formie okien, drzwi, bram, ram odbłaskowych i okiennych, przekroje okien i ościeżnic dla dachów; rynny dachowe, parapety okienne, zasuwy, zamki, urządzenia otwierające i zamykające oraz okucia dla okien i drzwi, nieelektryczne zamki, okucia budowlane, zawory wentylacyjne i oddymiające, osłonowe materiały dla okien włączając osłony i przekroje, okienne uszczelki, żaluzje weneckie, rolety, okiennice, okiennice rolowane, żaluzje, żaluzje rolowane, skrzynki na rolety i markizy, urządzenia sterujące do żaluzji weneckich, rolet, okiennic i okiennic rolowanych, panele sterowania oraz materiały osłonowe ściany, przeciwwagi i rolki dla przesuwnych skrzydeł i poziomo przesuwnych okien, części i akcesoria (nie zawarte w innych klasach) do wszystkich wyżej wymienionych towarów; wszystkie towary z metalu lub wyprodukowane z użyciem metalu [6]; materiały budowlane, w tym gotowe do montażu części konstrukcyjne, okna, w tym okna do poddaszy i świetliki, okna z materiałów syntetycznych lub tworzyw sztucznych, ramy, ramy okienne i przekroje, w tym ramy okienne z materiałów syntetycznych lub sztucznych; drzwi, lukarny, tarasy dachowe, dachy, dachy szklane, konstrukcje przeszklone, materiały dachowe, konstrukcje i elementy: płytki, rynny dachowe, szyby okienne, w tym szyby do okien dachowych [19]. (tak też kopia świadectwa rejestracji OHIM k.105-115)



- słowno-graficznego zarejestrowanego w OHIM pod nr 005260229 z pierwszeństwem od 16 VIII 2006 r. dla towarów i usług w klasach 19, 20, 24 i 37 klasyfikacji nicejskiej, m.in. części budowlane do natychmiastowego montażu, okna, w tym świetliki i okna dachowe, okna z materiałów syntetycznych/tworzyw sztucznych, kształtowniki

okienne, tarasy dachowe, balkony dachowe, nadbudówki ze szkła, świetliki rurowe, obróbki blacharskie, obudowy okienne, żaluzje, rolety, okiennice, rolety, zasłony zewnętrzne; części i akcesoria (nie zawarte w innych klasach) do rzeczonych towarów, wszystkie wymienione towary nie z metalu; usługi instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze w związku z oknami. (tak też kopia świadectwa OHIM k.123-127)

- słownego **VELUX** zarejestrowanego w OHIM pod nr 002131191 z pierwszeństwem od 15 III 2001 r. dla towarów i usług w klasach 17, 35 i 42 klasyfikacji nicejskiej. (tak też kopia świadectwa OHIM k.128-133)

- słownego **VELUX** zarejestrowanego w OHIM pod nr 000955609 z pierwszeństwem od 14 X 1998 r. dla towarów i usług w klasach 6, 7, 9 i 11 klasyfikacji nicejskiej. (tak też kopia świadectwa OHIM k.134-143)

- słownego **VELUX** zarejestrowanego w OHIM pod nr 000651869 z pierwszeństwem od 6 X 1997 r. dla towarów i usług w klasach 6, 9, 16, 19, 20, 22, 24, 37, 41 i 42 klasyfikacji nicejskiej. (tak też kopia świadectwa OHIM k.147-165)



- słowno-graficznego zarejestrowanego w OHIM pod nr 006559132 z pierwszeństwem od 7 I 2008 r. dla towarów i usług w klasach 16, 25 i 41 klasyfikacji nicejskiej. (tak też kopia świadectwa i wydruk z bazy OHIM k.545-546, 573-576)



- słowno-graficznego zarejestrowanego w OHIM pod nr 001004798 z pierwszeństwem od 14 V 2009 r. dla towarów i usług w klasach 6, 19 i 37 klasyfikacji nicejskiej. (tak też wydruk z bazy OHIM k.547-548)



- słowno-graficznego zarejestrowanego w OHIM pod nr 000651463 z pierwszeństwem od 6 X 1997 r. dla towarów i usług w klasach 6 i 19 klasyfikacji nicejskiej. (tak też wydruk z bazy OHIM k. 549-552)

- słownego **VELFAC** zarejestrowanego w OHIM pod nr 002131050 z pierwszeństwem od 15 III 2001 r. dla towarów i usług w klasach 17, 35 i 42 klasyfikacji nicejskiej. (tak też wydruk z bazy OHIM k.553-554)

- słownego **VELFAC** zarejestrowanego w OHIM pod nr 000656652 z pierwszeństwem od 6 X 1997 r. dla towarów i usług w klasach 6, 9, 16, 19, 37 klasyfikacji nicejskiej. (tak też wydruk z bazy OHIM k.555-558)



- słowno-graficznego zarejestrowanego w OHIM pod nr 000652172 z pierwszeństwem od 6 X 1997 r. dla towarów i usług w klasach 6, 7, 19 i 20 klasyfikacji nicejskiej. (tak też wydruk z bazy OHIM k.559-561)

- słownego **VELTA** zarejestrowanego w OHIM pod nr 000652263 z pierwszeństwem od 6 X 1997 r. dla towarów i usług w klasach 6, 7, 19, 20, 22, 24, 37, 41, 42 klasyfikacji nicejskiej. (tak też wydruk z bazy OHIM k. 562-566)



- słowno-graficznego zarejestrowanego w OHIM pod nr 001026475 z pierwszeństwem od 17 X 1998 r. dla towarów i usług w klasach 6, 11 i 19 klasyfikacji nicejskiej. (tak też wydruk z bazy OHIM k. 581-583)

- słownego **VELSUN** zarejestrowanego w OHIM pod nr 000877662 z pierwszeństwem od 10 VII 1998 r. dla towarów i usług w klasach 6, 7, 9, 11, 19, 20, 22, 24, 37 klasyfikacji nicejskiej. (tak też wydruk z bazy OHIM k.584-586).

Powódce służą także prawa ochronne na znaki towarowe :

- słowny **VELUX** zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) pod nr R-60372 z pierwszeństwem od 10 I 1984 r. dla towarów i usług w klasach 6, 19, 20 i 24 klasyfikacji nicejskiej. (tak też świadectwo ochronne k.186-199)



- słowno-graficzny zarejestrowany w UPRP pod nr R-63259 z pierwszeństwem od 4 IX 1987 r. dla towarów w klasie 19 klasyfikacji nicejskiej. (tak też świadectwo ochronne k.200-212)

- słowny **VELUX** zarejestrowany w UPRP pod nr R-76950 z pierwszeństwem od 25 VI 1992 r. dla towarów i usług w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej. (tak też wydruk z bazy UPRP k.218-219)



- słowno-graficzny zarejestrowany w UPRP pod nr R-129887 z pierwszeństwem od 26 V 1998 r. dla towarów w klasie 19 klasyfikacji nicejskiej. (tak też wydruk z bazy UPRP k.567-568)

- słowny **VELFAC** zarejestrowany w UPRP pod nr R-128741 z pierwszeństwem od 14 V 1998 r. dla towarów i usług w klasach 6 i 19 klasyfikacji nicejskiej, (tak też wydruk z bazy UPRP k.569)

- słowny **VELTERM** zarejestrowany w UPRP pod nr R-61072 z pierwszeństwem od 13 XII 1984 r. dla towarów i usług w klasach 6 i 19 klasyfikacji nicejskiej. (tak też wydruk z bazy UPRP k.571)

Nazwa **VELUX**, powstała w 1942 r., pochodzi od łacińskich słów : ventilatio (wietrzenie) i lux (światło). Znaki towarowe **VELUX** używane są przez spółki z grupy *V* w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej dla oznaczania oferowanych towarów i usług, a także jako logo i element ich firmy. Powódki produkują i sprzedają m.in. ościeżnice i zespoły okienne, metalowe złącza okienne, żaluzje, zasłony metalowe, części i mechanizmy do żaluzji, żaluzje weneckie i rolowe, mechanizmy do rolet; materiały budowlane w postaci drzwi, okien, świetlików, szyb i materiałów dachowych, płyt zewnętrznych i arkuszy wykładzinowych ściennych, części i akcesoria do takich towarów; weneckie zasłony do montażu w oknach, świetlikach i oknach dachowych; rolowane zasłony z materiału i rolowane deski płócienne do montażu w oknach, świetlikach i oknach dachowych.

Powódki posługują się znakami **VELUX** w materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych. *Velux Polska* używa tego słowa w nazwie domeny internetowej **velux.pl**. Nazwy domen zarejestrowanych przez spółki z grupy *V* w innych krajach zawierają również element słowny **velux**, np.: **velux.co.uk**, **velux.de**, **velux.ru** oraz **velux.com**.

Znaki towarowe **VELUX** pojawiają się na targach budowlanych i towarzyszą różnym akcjom społecznym. Są stale obecne w polskich mediach. Okna **VELUX** zdobyły wiele nagród i wyróżnień za ich najwyższą jakość i innowacyjność. Swoją sukces rynkowy w Polsce powódki zawdzięczają nie tylko wysokiej jakości produktów lecz także ogromnym inwestycjom w reklamę i marketing. Działania te wzmacniają renomę i charakter odróżniający znaków **VELUX**, pozwalając klientom łatwiej odnaleźć towary powódek i w ten sposób zapewniając im większy zbył. Wydatki ponoszone przez powódki na promocję przewyższają te ponoszone przez konkurentów. (tak też wydruki ze stron internetowych www.dekarz.pl www.oknoidrzwi.pl <http://budowa.com.pl> k.483-495, www.e-okna.pl k.510-513, artykuły prasowe k.496-509, 514-525, fotografie z targów k.526-543, wykaz wydatków mediowych k.544)

W efekcie długotrwałej obecności na rynku, intensywnej wieloletniej reklamy, a przede wszystkim dzięki wysokiej jakości opatrywanych nimi produktów, znaki **VELUX** cieszą się w Polsce renomą. Jej zdobycie i utrwalenie wiązało się z ponoszeniem przez powódki znacznych nakładów finansowych i organizacyjnych. Produkty powódek od lat cieszą się dobrą opinią u nabywców indywidualnych i przedsiębiorców z branży budowlanej. Okna **VELUX** są na rynku najlepiej rozpoznawane i najchętniej kupowane. (tak też wyniki badań opinii publicznej k.262-286, 377-426, 427-475, 661-669)

V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie jest obecna na polskim rynku od 1989 r. Jej wyłącznym wspólnikiem jest V A/S, należący do V A/S. Sprzedawane przez nią okna do poddaszy i ich akcesoria opatrywane są znakami słownymi lub słowno-graficznymi **VELUX**. Spółce V służy prawo do używania w działalności gospodarczej tych znaków na podstawie umowy licencyjnej zawartej przez powódki 26 I 2006 r. (tak też kopia umowy k.220-226)

V prowadzi sprzedaż produktów **VELUX** zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem sieci dystrybutorów. Właściwą jakość obsługi klienta przez zapewniają obowiązujące u niej warunki współpracy. (tak też informacja o przychodach V k.476, warunki handlowe k.477-482) Powódki strzegą swych praw wyłącznych, występując o ochronę praw do znaków towarowych i przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji. (tak też orzeczenia sądów k.227-261)

Utworzona w październiku 2008 r., V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, prowadzi działalność handlową, oferując w Nowym Sączu i w Katowicach oraz przez sklep internetowy pod adresem www.velset.pl okna dachowe (obrotowe, wysokościowe, uchylno-obrotowe), akcesoria montażowe oraz inne elementy wyposażenia poddaszy, takie jak wyłazy dachowe, kołnierze dachowe i ocieplenia, dodatki zewnętrzne i wewnętrzne do okien (markizy, rolety, żaluzje, zasłony), świetliki dachowe i rurowe, sterowanie

elektryczne i schody strychowe takich producentów, jak *Fakro*, *Roto*, *OptiLight*, *RoofLITE* i *V*. W Nowym Sączu i w Katowicach, oferuje także usługi montażu sprzedawanych okien.

Pozwanej spółce służą prawa do :

- słownego wspólnotowego znaku towarowego **VELSET** zarejestrowanego w OHIM pod nr 006974919 z pierwszeństwem od 9 VI 2008 r. dla towarów i usług w klasach 6, 9, 19, 20, 22, 24 i 37 klasyfikacji nicejskiej. (tak też wydruki z bazy OHIM k.577-578, 735-736)
- słownego znaku towarowego **VELSET** zarejestrowanego w UPRP pod nr R-224836 z pierwszeństwem od 10 VI 2008 r. dla towarów i usług w klasach 6, 9, 19, 20, 22, 24 i 37 klasyfikacji nicejskiej. (tak też wydruki z bazy UPRP k.579, 737-738)

Prawa do tych znaków towarowych pozwana nabyła od spółki *Fakro* - największego konkurenta *Velux* na rynku polskim. Pomiędzy spółkami *V* i *Fakro* nie występują żadne powiązania gospodarcze, prawne, organizacyjne, ani personalne. (dowód : odpis z KRS k.727-734, zeznania K – za pozwaną k.893-895 - brak dowodu przeciwnego) Pozwana zarejestrowała także w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Rosji krajowe nazwy domen internetowych ze słowem **velset**, a także nazwę domeny **velset.com**.

Pozwana jest klientem powódek, działając na innym niż one szczeblu obrotu. Jest oficjalnym, wiodącym dystrybutorem okien dachowych *V*, która to spółka w 2009 r. dokonała oficjalnego odbioru punktów handlowych pozwanej w Katowicach i w Nowym Sączu. Poziom sprzedaży przez *V* produktów **VELUX** jest znaczący, a pozwana korzysta z maksymalnych 28% rabatów. Na swych stronach internetowych *V* wskazuje *V* jako dystrybutora swoich wyrobów w Nowym Sączu i w Katowicach. (tak też korespondencja, wydruki ze stron internetowych k.739-745)

Działając na rynku przez sklep internetowy pod adresem www.velset.pl pozwana nie używa słowa **VELUX** w adresie http, jako słowa kluczowego umożliwiającego jej powiązanie z powódkami w procesie wyszukiwania. *V*, reklamując się wyszukiwarkach internetowych, posługuje się takimi słowami kluczowymi, jak np. *okna dachowe*, *okna połaciowe*, *akcesoria do okien*. Klienci wpisujący w wyszukiwarce słowo **VELUX** trafiają do powódek, a nie do spółki *V*. Google nie kojarzy słowa **VELUX** ze słowem **VELSET**. (tak też wydruki ze stron internetowych k.746-754 - brak dowodu przeciwnego)

Pozwana, jako dystrybutor okien dachowych i ich akcesoriów, zainteresowana jest jak największą sprzedażą oferowanych towarów, mniej ważna jest dla niej ich marka. W materiałach reklamowych przedstawia w taki sam sposób wszystkie oferowane produkty, bez szczególnego wyróżniania któregośkolwiek z producentów. Przekazywana klientowi informacja jest obiektywna i służy jak najpełniejszemu zaprezentowaniu najlepszych cech oferowanych produktów, w tym

okien dachowych. Strona internetowa pod adresem www.velset.pl zbudowana jest w sposób obiektywny : logo **VELSET** - umieszczone w nagłówku - odnosi się do firmy, jako dystrybutora, a na dole i/lub z boku strony znajdują się logo polecanych marek i oferowanych produktów, prezentowanych w taki sam sposób, bez wyróżnień. Na stronie głównej znajduje się informacja o tym, że *Velset* jest rekomendowana przez forum budowlane. (dowód : zeznania K – za pozwaną k.893-895, katalogi k.755, wydruki ze stron internetowych k.760-763)

W odniesieniu do zarzutu naruszenia praw wyłącznych, **Sąd zważył co następuje :**

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w *sprawie wspólnotowego znaku towarowego*, które reguluje w sposób całościowy kwestie związane ze wspólnotowymi znakami towarowymi dla towarów lub usług, w szczególności zasady rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialno-prawnym, jako część *acquis communautaire*, stały się elementem polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W większości, stanowią one powtórzenie regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*. Implementująca ją ustawa *Prawo własności przemysłowej* znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania rozporządzenia, w szczególności zaś w tym zakresie, w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje ten sam skutek w całej Unii Europejskiej; może być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela lub unieważnienie znaku, którego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii. (art.1 ust.2) Znak uzyskuje się poprzez rejestrację (art. 6) w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego w Alicante, która jest skuteczna na obszarze Unii, a zatem od 1 V 2004 r. także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znak rejestrowany jest na okres 10 lat od daty zgłoszenia (z możliwością przedłużenia). (art. 46) Prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego są skuteczne wobec osób trzecich z dniem publikacji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Zgodnie z przepisem art. 99 ust.1 rozporządzenia, sądy uznają wspólnotowy znak towarowy za ważny, o ile nie jest to przedmiotem powództwa wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie. (domniemanie ważności) Znak może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od

towarów lub usług innych przedsiębiorstw. (art. 4) **Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) tego towaru lub usługi od towarów lub usług innego pochodzenia.** (por. wyroki ETS z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 *Philips*)

Dla niniejszych rozważań najważniejszy jest przepis art. 9, który przyznaje uprawnionemu **prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz prawo do zakazania innym osobom, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie:**

- a. oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla identycznych towarów;
- b. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje prawdopodobieństwo ich skojarzenia.
- c. oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku. (ust.1)

Każdy z wymienionych przypadków określa odmienną formę naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego i może znaleźć zastosowanie w odmiennym stanie faktycznym :

- **pkt a.** jest warunkowany stwierdzeniem przez sąd podwójnej identyczności : znaku towarowego i przeciwstawianego mu oznaczenia oraz towarów i/lub usług, dla których są one zarejestrowane i używane,
- **pkt b.** znajdzie zastosowanie wówczas, gdy mamy do czynienia z identycznością lub podobieństwem znaku towarowego i przeciwstawianego mu oznaczenia oraz towarów i/lub usług, dla których są one zarejestrowane i używane, także wówczas gdy znak towarowy jest renomowany,
- **pkt c.** znajdzie zastosowanie wówczas, gdy oznaczenie używane jest dla towarów lub usług, które nie są ani identyczne ani podobne do towarów lub usług, dla których zarejestrowany został znak towarowy (specjalizacja), jednak renoma znaku towarowego uzasadnia udzielenie ochrony wykraczającej poza granice specjalizacji, wówczas gdy, wskutek używania oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny pozwany uzyskuje nienależną korzyść albo szkodzi odróżniającemu charakterowi lub renomie znaku powoda.

Sąd nie podziela przekonania powódek, że pkt c. ust.1 art. 9 może być stosowany łącznie z pkt b., wzmacniając ochronę znaku renomowanego w granicach specjalizacji. W niniejszej sprawie mamy niewątpliwie do czynienia z podobieństwem towarów, dla których znaki towarowe **VELUX** są zarejestrowane (okna dachowe i ich akcesoria) oraz usług, dla których pozwana używa znaków towarowych **VELSET** (sprzedaż okien dachowych i ich akcesoriów). Nie ma zatem potrzeby sięgania do pkt c. ust.1 art. 9. Renomę znaków towarowych **VELUX** Sąd uwzględnia przy ocenie siły znaku towarowego i jego zdolności odróżniającej, determinujących określenie zakresu ochrony i stwierdzenie naruszenia praw z rejestracji.

Pojęcie renomy związane jest z bardzo dobrą opinią o kimś (np. przedsiębiorcy) lub o czymś (np. produkcie). Wielekroć powoływana, szczególnie w prawie własności intelektualnej, **renoma** nie jest definiowana w języku prawnym ani prawniczym. Ocena, czy określony przedsiębiorca lub oferowany przezeń produkt cieszą się renomą dokonywana jest każdorazowo przez sąd w oparciu o przedstawione przez zainteresowaną stronę twierdzenia i dowody. Przy definiowaniu pojęcia i dokonaniu oceny, czy dany znak towarowy korzysta z renomy, warto posłużyć się orzecznictwem Sądów wspólnotowych dotyczącym renomy znaków towarowych. Już w wyroku z 14 IX 1999 r. w sprawie C-375/97 *General Motors* Europejski Trybunał Sprawiedliwości WE stwierdził, że elementem renomy znaku jest jego szeroka znajomość przez relewantnych odbiorców na określonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomość w rozumieniu art. 6^{bis} Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20 III 1883 r.). Oceniając, czy wymaganie jest spełnione, sąd musi wziąć pod uwagę wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczególności :

- ❖ udział w rynku,
- ❖ intensywność, zasięg geograficzny i okres używania,
- ❖ wielkość inwestycji poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z promocją.

Kryteria te zostały zastosowane przez Sąd Pierwszej instancji w wyrokach wydanych 13 XII 2004 r. w sprawie T-8/03 *Emilio Pucci* i 25 V 2005 r. w sprawie T-67/04 *SPA-Finders*. Także w wyroku z 6 II 2007 r. w sprawie T-477/04 *TDK* Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że aby spełnić wymóg związany z renomą, znak towarowy musi być znany znacznej części odbiorców potencjalnie nimi zainteresowanych. Rozstrzygając o renomie Sąd dokonuje szczegółowej i wszechstronnej oceny zaoferowanych mu dowodów w odniesieniu do zakresu i poziomu działań handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, służących budowaniu renomy. Sąd zwraca uwagę na rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedaży, popularność wśród konsumentów, rozmiar, częstotliwość i regularność sponsorowania różnych wydarzeń przyciągających dużą liczbę widzów, pozwalające na uznanie, że znak towarowy spełnia kryterium renomy, a zatem winien być znany znacznej części odbiorców.

W niniejszym postępowaniu powódki powoływały się na renomę znaków towarowych **VELUX**. Tezy tej nie kwestionuje pozwana, a potwierdzają ją zaoferowane dowody. Sąd, nie dzieląc argumentów powódek, poszukujących ochrony na podstawie art. 9 ust. 1 pkt b i c, uwzględnił renomę znaków **VELUX** przy ocenie wysokiego stopnia ich dystynktywności.

W motywach pozwu *V i V* żądały udzielenia im daleko idącej ochrony ich praw, odwołując się (łącznie) do renomy rodziny znaków towarowych. Takie twierdzenie nie znajduje jednak oparcia w zaoferowanych Sądowi dowodach. Należy zdecydowanie stwierdzić, że powódki nie udowodniły, że renomą (w Unii Europejskiej lub w Polsce) cieszą się również znaki towarowe **VELFAC** (wspólnotowe CTM-001004798, 000651463, 000656652 i 002131050, krajowe R-129887, 128741), **VELTA** (wspólnotowe CTM-000652172, 000652263), **VELSUN** (wspólnotowe CTM-01026475, 000877662) i **VELTERM** (krajowy R-61072).

Co do rodziny znaków towarowych (znaków seryjnych), ich szersza ochrona nie wynika wprost z przepisów prawa wspólnotowego, ani krajowego. Została ona wypracowana w orzecznictwie (np. wyroki Sądu z 23 II 2006 r. w sprawie T-194/03 *Bainbridge*, z 16 IV 2008 r. w sprawie T-181/05 *Citibank*) i służy m.in. ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadkach, w których uprawniony dysponuje licznymi prawami do znaków towarowych, które łączy wspólny element słowny, graficzny, koncepcyjny (wspólna idea).

Sąd nie jest przekonany do, całkowicie teoretycznej, nie mającej żadnego potwierdzenia w dowodach odnoszących się do faktycznego używania znaków towarowych **VELUX**, **VELFAC**, **VELTA**, **VELSUN** i **VELTERM**, formuły rodziny znaków towarowych. Powódki nie mogą skutecznie budować na niej tezy o rozszerzonej ochronie tych znaków ze względu na łączący je element złożony z trzech pierwszych liter V, E, L. Jego wyodrębnienie jest całkowicie teoretyczne. W tym przypadku nie można uznać, że litery te są w jakiś sposób odrębne graficznie, fonetycznie lub koncepcyjnie, że dominują we wszystkich znakach towarowych należących do rodziny VEL. Sąd podziela zarzuty przedstawione w odpowiedzi na pozew, przekonujące za odrzuceniem tezy powódek, że przy porównywaniu znaków towarowych stron, należy zwrócić szczególną uwagę właśnie na te trzy pierwsze litery - V, E i L, wokół których zbudowana jest rodzina renomowanych znaków towarowych **VELUX**, **VELFAC**, **VELTA**, **VELSUN** i **VELTERM**.

Ocena podobieństwa znaków towarowych oraz ryzyka konfuzji powinna być dokonywana w niniejszej sprawie na zwykłych zasadach, wypracowanych przez orzecznictwo Sądów wspólnotowych w odniesieniu do art. 9 ust.1b rozporządzenia.

Zakazy z art. 9 ust.1 są zbieżne ze względnymi podstawami odmowy rejestracji wskazanymi w art. 8 ust.1., stąd dla sądowej oceny istnienia naruszenia prawa istotne znaczenie mieć będą rozważania zawarte w uzasadnieniach orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji (obecnie Trybunału i Sądu Unii Europejskiej) w Luksemburgu odnoszące się do:

- ❖ identyczności lub podobieństwa znaków towarowych,
- ❖ identyczności lub podobieństwa towarów lub usług,
- ❖ istnienia ryzyka konfuzji.

Należy przy tym podkreślić, że poglądy Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej cechuje w tym zakresie duża jednolitość i stabilność. W najnowszych orzeczeniach wielokrotnie powoływane są tezy wcześniejszych wyroków, do których, jako mających istotne znaczenie dla zrozumienia pojęcia naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, Sąd pragnie się odnieść.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaków powinna się opierać na ich zgodności graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (konceptyjnej). Sporne znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające i dominujące, a nie opisowe. **Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach.** (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*, z 25 XI 2003 r. w sprawie T-286/02 *Kiap Mou*, z 12 IX 2007 r. w sprawie T-363/04 *La Española*)

Identyczność porównywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia występuje wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta różnicami. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i przeciwstawiane mu oznaczenie są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich **całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta.** (por. wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 *LTJ Diffusion*)

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące, zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie rodzaj towarów, ich przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 *ELS*, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 *Castillo*, z 8 VII 2004 r. w sprawie T-203/02 *Vitafruit*)

Przy ocenie podobieństwa towarów i usług należy mieć na uwadze wszystkie istotne czynniki, charakteryzujące ich wzajemny stosunek, a w szczególności charakter towarów i usług, ich przeznaczenie, sposób używania, to czy usługi i towary ze sobą konkurują, czy się uzupełniają. W niniejszej sprawie, stosunek między usługami handlu detalicznego oknami dachowymi i ich akcesoriami, a towarami objętymi rejestracją znaków towarowych VELUX charakteryzuje się ścisłym związkiem w tym sensie, że towary te są nieodzowne, a przynajmniej istotne dla świadczenia usług, które są oferowane właśnie przy sprzedaży towarów. Handel detaliczny obejmuje, poza czynnością prawną sprzedaży, wszelkie działania podejmowane przez przedsiębiorcę w celu zachęcenia do zakupu. Usługi, które są świadczone w celu sprzedaży określonych towarów detalicznych, byłyby zatem w przypadku braku takich towarów pozbawione sensu. (wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 7 VII 2005 r. w sprawie C-418/02 *Praktiker*, wyroki Sądu z 11 VII 2007 r. w sprawie T-443/05 *El Corte Inglés*, z 24 IX 2008 r. w sprawie T-116/06 *O STORE*)

Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów, których one dotyczą, przy czym **niski stopień podobieństwa między towarami może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa między znakami towarowymi i odwrotnie.** (zasada wzajemnej zależności - por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 *ELS*, z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, **prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd** (likelihood of confusion, le risque de confusion), **istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.** (por. wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, wyrok Sądu z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 *Capio*)

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, zgodnie ze sposobem postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (por. wyroki Sądu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 *Giorgio Beverly Hills* Rec. str. II-2821, z 12 X 2004 r. w sprawie T-35/03 *Carpo*, z 11 V 2005 r. w sprawie T-31/03 *Grupo Sada*, z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 *Capio*, wyrok ETS z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 *Mülhens*)

Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczeń powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i

dominujących. (por. wyroki Sądu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01 *BASS*, z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 *Chufafit*) Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego, stanowiącego część złożonego znaku towarowego, za element odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. (por. wyroki Sądu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 *BUDMEN* i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 *Chufafit*) O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (por. wyrok ETS z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL*, wyrok Sądu z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 *Armafoam*), o tyle to **właśnie dominujące i odróżniające cechy oznaczenia są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane**. (por. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*)

Konsument zwraca zwykle największą uwagę na początkowy element słownego znaku towarowego, to właśnie słowo umieszczone na początku znaku ma zwykle największą zdolność odróżniającą i jest najlepiej zapamiętywane. (wyroki Sądu z 16 III 2005 r. w sprawie T-112/03 *Flexi Air*, z 25 III 2009 r. w sprawie T-21/07 *Spaline*, z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 *Life Blog*, z 11 V 2010 r. w sprawie T-492/08 *Star Snack*) Zawarty w znaku element opisowy nie może być uznany za dominujący, albowiem ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie może być oparta na elementach nie podlegających ochronie przepisami dotyczącymi znaków towarowych. (por. wyrok Sądu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin*) **Znak towarowy, który nie zawiera żadnego elementu opisowego dla określonej kategorii towarów lub usług posiada charakter wysoce odróżniający**. (por. wyrok ETS z 12 I 2006 r. w sprawie C-361/04 *Picasso*) Nadaje to ogromną wagę elementowi dominującemu znaku towarowego, który konsument zauważa i zapamiętuje. Dlatego konieczność oceny ogólnego wrażenia, jakie wywołuje oznaczenie, nie wyklucza analizy każdego jego składnika w celu ustalenia elementu dominującego. (por. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*) Znaki towarowe mające charakter wysoce odróżniający – samoistny lub wynikający z ich znajomości na rynku – cieszą się większą ochroną niż te, których charakter jest mało odróżniający. (wyrok ETS z 29 IX 1998 r. C-39/97 *Canon*)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych (deemed to be reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé), przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii przedmiotowych towarów lub usług. (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel* i z 12 I 2006 r. w sprawie C-361/04 *Picasso*, wyrok Sądu z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82, 103/03 *Venado*)

Przeciętny konsument rzadko ma możliwość bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub z jego renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL*, z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, wyroki Sądu z 1 II 2005 r. w sprawie T-57/03 *Hooligan*, z 21 II 2006 r. w sprawie T-214/04 *POLO*)

Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - **im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający**. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub innych stowarzyszeń zawodowych. (por. wyrok Sądu z 12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 *Vitakraft-Werke*) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego, a przez to jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Wspólnotowy znak towarowy przyznaje uprawnionemu prawo wyłączne do zakazania wszystkim osobom trzecim używania, bez jego zgody, w obrocie handlowym m.in. oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje również możliwość skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym. (art. 9 ust.1b) Wyłącznie uprawniony lub osoba dysponująca jego zgodą może używać znaku towarowego na całym terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (art. 9 ust. 2) Wyłącznie ta nie jest nieograniczona. Zgodnie z art. 12, nie może on zakazać osobie trzeciej używania w obrocie:

- ✓ oznaczeń dotyczących rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, albo też innych właściwości towarów lub usług;
- ✓ znaku w przypadku, gdy jest to konieczne (niezbędne) dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi, pod

warunkiem, że osoba ta używa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu (zastosowana przez ustawodawcę wspólnotowego klauzula generalna pozostawia orzecznictwu sprecyzowanie katalogu zachowań, które należy uznać za niedopuszczalną formę używania znaku towarowego).

W wyroku z dnia 17 III 2005 r. wydanym w sprawie C-228/03 *The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy* Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał na istotę i funkcje prawa wyłącznego na znak towarowy. Stwierdził m.in.: *Użycie znaku towarowego przez osobę trzecią, która nie jest jego właścicielem, jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę, jeżeli stanowi to w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakłóconej konkurencji na rynku tego towaru.* (por. także wyrok ETS z 12 XI 2002 r. w sprawie C-206/01 *Arsenal Football Club*)

Ustawodawca wspólnotowy kwalifikuje jako naruszenie już samo ryzyko (możliwość, prawdopodobieństwo) sprawiania wrażenia istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią używającą znaku bez jego zgody, a uprawnionym ze znaku towarowego. W każdym przypadku ocena należeć będzie do Sądu, który odniesie ją do ustalonych okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. [tak ETS w cyt. wyroku w sprawie *Gillette* : *Do sądu krajowego należy zbadanie, czy w okolicznościach postępowania (...) użycie znaku towarowego było niezbędne, przy czym powinien on wziąć pod uwagę wymogi wymienione w pkt 33–36 niniejszego wyroku oraz charakter kręgu odbiorców, dla których przeznaczony jest towar sprzedawany (...).*]

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. Żądanie zakazania pozwanej naruszania prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego znajduje uzasadnienie w ust. 1b art. 9. W ust. 2 przepis ten stanowi, że w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego mogą być zakazane, w szczególności, następujące działania :

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem,
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem,
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

W przypadku, gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Stosuje również takie środki, zgodnie z

przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi się to wprost do przepisów *Prawa własności przemysłowej* :

- art. 286, stanowiącego, że 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 może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym.

Sformułowanie - *chyba że istnieją szczególne powody zaniechania* – uprawnia sąd do odstąpienia od nałożenia sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadająca klauzuli generalnej art. 5 k.c., nie może być stosowana przez sąd w postępowaniach w sprawach gospodarczych z urzędu. Zainteresowany, uniknięciem sankcji pozwany, który dopuścił się naruszenia, winien skonkretyzować te *szczególne powody* i wykazać ich istnienie, pozostawiając sądowi (arbitrowi) ich ocenę, przy rozstrzyganiu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

Zgodnie z przepisem art. 296 ust.1 zdanie 1. ustawy z dnia 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*, osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega m.in. na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. (ust. 2. art. 296 p.w.p.)

Kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na tle tego przepisu jest dokonywana według zasad obowiązujących na tle art. 9 ust. 1b rozporządzenia, ze względu na obowiązywanie powołanej na wstępie Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*, zmienionej obecnie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 X 2008 r. *mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*.

Dla dokonania przez Sąd oceny naruszenia praw wyłącznych V istotne znaczenie miały dowody z dokumentów odnoszące się do znaków towarowych **VELUX** i **VELSET** oraz sposobu ich używania przez strony. Uznając, że nie mamy w tym przypadku do czynienia z rodziną znaków towarowych Sąd pominął dowody odnoszące się do znaków **VELFAC**, **VELTA**, **VELSUN** i **VELTERM**, a także twierdzenia i dowody dotyczące działalności spółki *Fakro*, jako niemające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c.

Występując na drogę sądową V A/S w Hoersholm oraz V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, tak jak były do tego zobowiązane art. 479¹² § 1 k.p.c., już w pozwie przedstawiły twierdzenia i dowody, z których wynikały :

- ❖ prawa z rejestracji słownych i słowno-graficznych wspólnotowych znaków towarowych **VELUX** (CTM-000651356, 005260229, 000651869, 000955609, 002131191 i 006559132)
 - ❖ prawa ochronne na słowne i słowno-graficzne znaki towarowe **VELUX** (R-60372, 63259, 76950)
- chronione dla towarów i usług w klasach 6, 9, 37 i innych podobnych do usług świadczonych przez pozwaną spółkę V, związanych ze sprzedażą okien dachowych i ich akcesoriów,
- ❖ oferowanie i reklamowanie przez pozwaną identycznych (okna dachowe) lub podobnych (materiały budowlane) towarów z użyciem znaku towarowego **VELSET**.

Odnosząc przedstawione rozważania do poczynionych w sprawie ustaleń Sąd uznał, że używanie przez pozwaną znaku towarowego **VELSET nie narusza praw wyłącznych powódek i nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.**

Znak towarowy **VELSET** nie jest identyczny ze znakami **VELUX**, nie jest także do nich podobny w takim stopniu, że wywołuje to ryzyko konfuzji co do pochodzenia opatrzonych nimi towarów i usług. Znaki towarowe stron różnią się na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej, jak i znaczeniowej.

Znaki towarowe **VELUX** są znakami renomowanymi. Mają bardzo silną zdolność odróżniającą, zarówno samoistną, jak i wtórną, wynikającą z ich długotrwałego i intensywnego używania oraz znajomości na rynku. Elementem dystynktywnym jest w nich słowo **VELUX**, zapamiętywane jako całość. Bardzo dobra znajomość znaków w kręgu osób zainteresowanych nabyciem lub korzystaniem z produktów, które są nimi opatrywane, powoduje, że trudno jest je pomylić z innymi nawet w pewnym stopniu podobnymi do nich oznaczeniami.

Ryzyko konfuzji eliminuje zarówno samodzielnie dystynktywny charakter odmiennych znaków towarowych **VELSET**, jak również kontekst w jakich są one używane. Pozwana spółka

nie jest producentem okien dachowych, ani żadnych innych materiałów budowlanych. Oferuje do sprzedaży i reklamuje tego rodzaju towary innych producentów, m.in. V, której jest dystrybutorem. Informacje dotyczące oferty pozwanej jednoznacznie wskazują, że prowadzi ona sprzedaż okien dachowych różnych producentów. Przyznają to same powódki. Na tak skonstruowanej informacji handlowej nie można budować zasadnego twierdzenia o podszywaniu się przez V pod renomę znaków **VELUX**, wykorzystywaniu pozytywnych skojarzeń, wprowadzaniu klientów w błąd, istnieniu pomiędzy stronami więzi gospodarczych lub prawnych, osłabianiu charakteru odróżniającego znaków **VELUX**. Pozwana nie podszywa się pod renomę znaków **VELUX**, ani nie wykorzystuje ich siły atrakcyjnej. Z używania znaków towarowych **VELSET** nie odnosi nienależnych korzyści (brak dowodu przeciwnego).

Powódki nie mogą przekonująco twierdzić, że ich znaki towarowe tworzą rodzinę znaków **VEL**, która jest w Polsce renomowana i dobrze znana. Element **VEL** nie ma charakteru dystynktywnego, w żaden sposób nie daje się wyodrębnić (fonetycznie, wizualnie, ani koncepcyjnie) ze znaków towarowych **VELUX**, **VELFAC**, **VELTA**, **VELTERM**, umożliwiając jego użycie jako wspólnej podstawy konstruowania rodziny znaków towarowych. Nie pozostaje on w pamięci nabywców jako łącznik rodziny znaków towarowych. Słusznie zarzuca pozwana, że przyimek **VEL** jest bardzo popularny i często używany w oznaczeniach i znakach towarowych.

Znaki towarowe stron mają identyczne trzy pierwsze litery, w słowie **VELSET** tworzą one sylabę, inaczej niż w słowie **VELUX**, dzielącym się na dwie sylaby **VE** i **LUX**. Jakkolwiek rozpoczynają one wyraz, litery **V**, **E**, **L** nie są w żaden sposób wyróżniane, nie mają odrębnego znaczenia, nie dominują wizualnie ani fonetycznie nad zakończeniem słowa. Zorientowany nabywca nie tylko samodzielnie ich nie zapamiętuje, ale nie przywiązuje do nich większego znaczenia.

Jakkolwiek powódki tłumaczą pochodzenie słowa **velux**, brak dowodów na to, że w powszechnym odbiorze polskich nabywców ich znaki towarowe mają jakiegokolwiek samodzielne znaczenie. Także znak towarowy **VELSET** jest dla polskich konsumentów pozbawiony warstwy znaczeniowej. Trudno przypuszczać, żeby słowo to było dzielone, by wyróżniano w nim elementy **VEL** i **SET**, nadając temu drugiemu odrębne znaczenie. Sąd nie podziela przekonania powódek o powszechnym rozumieniu angielskiego lub niemieckiego słowa **SET**, jako zestawu. Sąd przychylił się do argumentów przedstawionych w odpowiedzi na pozew, a odnoszących się do analizy podobieństwa znaków towarowych stron.

W przekonaniu Sądu, tak wysoce dystynktywny (samoistnie i wtórnie) znak towarowy jak **VELUX**, którego znajomość i renoma jest utrwalona wieloletnim, intensywnym używaniem, sprawia, że jest go znacznie trudniej pomylić, lub powiązać z oznaczeniami słabo do niego podobnymi. Należy przy tym zauważyć, że na polskim rynku od lat aktywnie działa spółka V co

tym bardziej wskazuje na koncentrację oznaczenia działalności gospodarczej wytwórcy i sprzedawcy okien dachowych **VELUX**. Powódki same przyznają, że działające w innych krajach, w ramach holdingu V spółki mają w swych firmach słowo *Velux*. Same więc budują czytelną konstrukcję powiązań gospodarczych, przemawiającą przeciwko możliwości uznania, że istnieją inne podmioty prawne o podobnych zaledwie firmach, które są prawnie lub personalnie powiązane z grupą V. Brak zatem podstaw do uznania, że spółka handlowo-dystrybucyjna, nie wytwarzająca okien dachowych, a jedynie oferująca do sprzedaży i montująca okna V i innych producentów, może być w jakikolwiek sposób kojarzona z powódkami i korzystać z renomy znaków towarowych **VELUX**.

Zdaniem Sądu, odmienność przeciwstawianych znaków towarowych **VELUX**, które są najlepiej znane w postaci słowno graficznej (białe proste litery drukowane na czerwonym tle) i **VELSET** dodatkowo podkreśla kolorystyka i forma graficzna w jakiej słowne znaki pozwanej są przedstawiane na stronie internetowej i katalogach :



Kierując się wskazaniem Sądu Pierwszej Instancji zawartymi w cytowanym wyroku z 24 IX 2008 r. (*O STORE*) Sąd uznał, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z towarami opatrywanymi znakami **VELUX** i usługami świadczonymi pod znakiem **VELSET**, które są do siebie podobne w rozumieniu art. 9 ust.1b rozporządzenia.

Według Sądu, ryzyko konfuzji powinno być oceniane w odniesieniu do dość szerokiego kręgu osób, nie tylko tych, które zawodowo trudnią się wykonywaniem robót budowlanych, ale także tych, były lub są zainteresowane budową domu (inwestorzy). Niewątpliwie należy stwierdzić, że mają one świadomość istnienia możliwości nabycia okien dachowych bezpośrednio od producenta lub jego autoryzowanego dystrybutora, ale także od innych przedsiębiorców, trudniących się wyłącznie działalnością handlową. Nie może budzić żadnych wątpliwości, że oferowanie przez tych ostatnich produktów (okien, czy innych materiałów budowlanych) opatrzonych znakami towarowymi ich wytwórców, w żadnym razie nie oznacza, istnienia pomiędzy nimi więzi prawnych lub gospodarczych.

Sąd nie jest przekonany o szczególnym znaczeniu, jakie konsumenci mieliby przywiązywać do nabywania okien dachowych i ich akcesoriów bezpośrednio od wytwórcy. Przeciwnie,

istotna jest dla nich oryginalność produktu i cena, za którą jest on oferowany. Dla prawidłowego wyboru okien dachowych nie ma decydującego znaczenia to, czy sprzedawca jest, czy nie jest ich producentem. Dla nabywcy istotne jest oznaczenie nie dystrybutora, ale produktu, którego charakter, długotrwałość używania i cena mają zasadniczy wpływ na podwyższenie poziomu uwagi. Nieprzekonujące są zarzuty formułowane przez powódki, odnoszące się do osłabiania charakteru odróżniającego znaków **VELUX**, czy podszywania się pod ich renomę w efekcie używania przez pozwaną znaku **VELSET** przy sprzedaży okien dachowych różnych producentów.

Nie można także abstrahować od faktu udzielenia pozwanej praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **VELSET** i praw ochronnych na znak towarowy **VELSET**, które nie były i nie są podważane przez powódki w trybie unieważnienia. Udzielając praw Urząd Patentowy RP dokonywał weryfikacji zgłoszenia z punktu widzenia możliwości naruszenia praw wyłącznych innych podmiotów, także *VKR Holding*, nie znajdując podstaw do wydania decyzji odmownej, choć niewątpliwie mamy w tym przypadku do czynienia z wysokim podobieństwem towarów i usług, dla których znaki towarowe są chronione oraz z niekwestionowaną renomą znaków towarowych **VELUX**.

Używanie przez pozwaną znaków towarowych **VELUX**, w informacji o pochodzeniu oferowanych produktów – okien dachowych, mieści się w granicach dozwolonego używania znaków towarowych przez osobę trzecią. Pozwana na swojej stronie internetowej jedynie informuje o producentach, których wyroby oferuje. Pod hasłem *polecane marki okien* wskazuje : **VELUX**, **FAKRO**, **Roto**, **OptiLight** i **RoofLITE**. Nie sugeruje w żaden sposób nabywcom, że sklep **VELSET** powiązany jest z grupą **VELUX**, czy z któryms z pozostałych wytwórców okien dachowych. Kontekst używania przez pozwaną znaku towarowego, firmy i nazwy domen internetowych wyklucza możliwość konfuzji konsumenckiej.

W odniesieniu do zarzutu nieuczciwej konkurencji, **Sąd zważył co następuje :**

Ustrój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na zasadach wolności gospodarczej i swobody konkurencji. Każdy przedsiębiorca funkcjonujący na rynku może podejmować działania zmierzające do pozyskania nabywców oferowanych przezeń towarów (w każdym wypadku odnosi się to do świadczonych przez przedsiębiorcę usług). Obejmują one także, bardzo istotne z punktu widzenia samej sprzedaży, marketing i promocję. Działania konkurencyjne, bez względu na to, jak dotkliwe skutki mogą wywierać w sferze interesów innych uczestników obrotu, są co do zasady dozwolone. Ustawodawca zwraca się przeciwko nim tylko o tyle, o ile są one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. (por. Wojciech Pyziół, Anna

Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów poprzez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Zagrożenie interesów innych uczestników rynku musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne do wywarcia wpływu na innych przedsiębiorców-konkurentów, czy konsumentów, zdolne niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację, naruszając ich interesy gospodarcze.

W uzasadnieniu wyroku z dnia 11 VII 2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73) Sąd Najwyższy stwierdził m.in.: *założeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej siły przedsiębiorcy oraz jej oddziaływanie na krąg odbiorców. Chodzi o rozgraniczenie między działaniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczającym poza ustanowione reguły, nie zaś o ochronę konkretnego osiągnięcia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidłowości zachowania się i działania podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na równych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej uzasadnia (...) poszukiwanie równowagi między wolnością rynku i swobodą obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, określonymi w art. 1.*

O naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy na skutek działania konkurencyjnego nastąpi pogorszenie lub nie nastąpi oczekiwana poprawa możliwości nabycia lub zbywania nabywanych lub oferowanych dóbr bądź usług. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Zważywszy, że prawa przedsiębiorcy uczestniczącego w obrocie mają charakter względny, tylko adresatom działań nieuczciwie konkurencyjnych służyć będzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiązek wskazania i udowodnienia istnienia takiego zagrożenia obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. (art. 6 k.c.)

Zgodnie ze stanowiącym klauzulę generalną przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z 16 IV 1993 r. *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, **czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.** W ust. 2 przepis ten przykładowo wymienia działania stanowiące w szczególności czyny nieuczciwej konkurencji.

Uznanie działania za nieuczciwie konkurencyjne warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek :

- ✓ czyn ma charakter konkurencyjny,
- ✓ narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,

✓ jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Naruszenie interesu przedsiębiorcy następuje wówczas, gdy działania (zaniechanie) konkurenta powodują pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy możliwości nabycia lub zbytu oferowanych dóbr i usług. (też: Beata Gadek *Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji (art.3 u.z.n.k.)*, Uniwersytet Jagielloński, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003 r. s.156-161)

Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie i powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności u.z.n.k., przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, naruszenia dóbr osobistych, prawa własności, praw autorskich, ochrony konsumentów, kodeksu karnego.

Dobre obyczaje, w znaczeniu określonym w art. 3 ust.1 u.z.n.k., rozumieć należy podobnie do zasad współżycia społecznego, jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. O tym, czy dane działanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje całokształt okoliczności, a zwłaszcza cel, użyte środki i konsekwencje przedsięwziętych działań. Czyn sprzeczny z prawem nie musi być zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyż zależy to od charakteru naruszonych norm. Dla ustalenia dobrych obyczajów istotne znaczenie mogą mieć ustalane przez organizacje samorządu zawodowego kodeksy etyczne. (tak: Marian Kępiński *Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1) Pojęcie dobrych obyczajów odczytuje się najczęściej w ujęciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiązującym wagę nie do przestrzegania dobrych obyczajów w ogóle lecz do zachowania przedsiębiorców w działalności gospodarczej, odchodząc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogólnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowiło poczucie godności ogółu ludzi myślących sprawiedliwie i słuszenie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 26 IX 2002 r. III CKN 213/01 OSNC 2003/12/169, Beata Gadek op.cit. s.127-144)

Sprzecznosc z dobrymi obyczajami (klauzula generalna) podlega ocenie sądu z punktu widzenia treści, motywów i celu działania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami są działania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez daną społeczność, obowiązującymi w określonym środowisku.

Sąd podziela pogląd, iż art. 3 w ust.1 w sposób ogólny definiuje czyn nieuczciwej konkurencji, przykładowo wymieniając w ust. 2 niektóre czyny, typizowane dodatkowo w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. Powołane przepisy należy wyklądać w ten sposób, że definicja

zawarta w klauzuli generalnej i przepisy Rozdziału 2. ustawy pozostają w następujących wzajemnych relacjach :

- wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za czyn nieuczciwej konkurencji można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko odpowiada ono wymaganiom wskazanym w definicji ogólnej zawartej w art. 3 w ust.1,
- wymagania wskazane w art. 3 ust. 1 odnoszą się do także czynów wymienionych w art. 5-17, definicja ogólna spełnia więc funkcję korygującą w stosunku do przepisów typizujących czyny nieuczciwej konkurencji. Gdy dane działanie formalnie spełnia przesłanki jednego z przepisów art. 5-17, w rzeczywistości jednak nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust.1 (np. bezprawności) wykluczone jest uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagać będzie ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale 2 ustawy (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w art. 5-17 u.z.n.k., a dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregośkolwiek z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej art. 3. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Nie budzi wątpliwości, że klauzula generalna, wyrażona w art. 3 ust.1 u.z.n.k., może znaleźć zastosowanie w przypadku naruszenia cudzej renomy. Czyn polegający na posługiwaniu się konfuzyjnie podobnym oznaczeniem może być zakwalifikowany jako delikt nieuczciwej konkurencji, jednak wyłącznie pod warunkiem wykazania i udowodnienia naganności postępowania w stopniu uzasadniającym posługiwanie się klauzulą dobrych obyczajów. (tak Sąd Najwyższy w wyrokach z 11 VII 2002 r. I CKN 1319/00, z 11 X 2002 r. III CKN 271/01 i z 2 II 2001 r. IV CKN 255/00). Wymaga to wskazania, jaki dobry obyczaj doznał naruszenia oraz udowodnienia, że jego nieprzestrzeganie naruszyło interes konkurenta lub mu zagroziło. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 14 XI 2008 V CSK 162/08)

W niniejszej sprawie powódki nie odwoływały się do przepisów szczególnych – art. 5-17, ale do klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu (art. 6 k.c.), obowiązane były zatem wykazać i udowodnić, że czyn pozwanej ma charakter konkurencyjny, narusza lub zagraża interesom spółek V i V, że jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

W ocenie Sądu, powódki nie wykazały, że używanie przez pozwaną w charakterze znaku towarowego, w firmie i w nazwach domen internetowych słowa **VELSET** jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami handlowymi, że narusza interes powódek lub mu zagraża. W szczególności, nie udowodniły, że jej działania mogą prowadzić do osłabienia charakteru odróżniającego renomowanych znaków **VELUX**. Należy przy tym zwrócić uwagę, że powódki, wskazujące kumulatywną podstawę swych żądań w przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie rozdzielają okoliczności faktycznych, które determinują przyjęcie każdej z tych kwalifikacji. Te same w istocie twierdzenia mają przekonywać o zasadności zarzutów naruszenia praw wyłącznych i popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, a w efekcie o słuszności żądań pozwu.

Zdaniem Sądu, odwoływanie się do każdego z tych aktów prawnych powinno być oparte na odmiennych okolicznościach, które w konkretnym stanie faktycznym uzasadniają skorzystanie przez uprawnionego przedsiębiorcę z najbardziej właściwej formy ochrony prawnej. Nie jest oczywiście wykluczone, że naruszenie praw wyłącznych stanowić będzie równocześnie działanie nieuczciwie konkurencyjne, jednak powinno ono być odrębnie i odmiennie opisane i udowodnione, w odniesieniu do przesłanek określonych w art. 5-17 lub w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Poszukując ochrony w klauzuli generalnej, powód może wskazywać na naruszenie jego praw wyłącznych, które wówczas będzie podlegało ocenie, jako jedna z przesłanek art. 3 ust. 1.

Powódki zarzucały, że oznaczanie prowadzonej przez pozwaną działalności firmą *V* oraz używanie tego oznaczenia w nazwach domen internetowych, wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży i reklamy okien dachowych i ich akcesoriów :

1. prowadzi do osłabienia funkcji odróżniającej znaków towarowych **VELUX**,
2. stanowi nieuprawnione wykorzystanie ich renomy,
3. wywołuje ryzyko konfuzji co do pochodzenia usług *Velset* od podmiotu powiązanego z *V* i *V*.

Tak sformułowane zarzuty, zdają się wprost nawiązywać do naruszenia praw do znaków towarowych, nie zaś do nieuczciwej konkurencji. Wbrew przekonaniu powódek, nie uzasadniają one udzielenia ochrony na gruncie ustawy z 16 IV 1993 r. Renoma, do której się odwołują, nie jest renomą przedsiębiorcy, ani jego produktu, ale renomą znaku towarowego, chronionego adekwatnymi przepisami rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i prawa własności przemysłowej. Powódki nie definiują, abstrahującego od znaków towarowych, czynu, który mógłby być zakwalifikowany właśnie na podstawie art. 3 ust.1 u.z.n.k., jako działanie nieuczciwie konkurencyjne. Sąd podziela zarzuty podnoszone w tym zakresie przez spółkę *V* w odpowiedzi na pozw.

Rozstrzygając o prawach powódek do znaków towarowych **VELUX** Sąd stwierdził, że pozwana nie dopuszcza się ich naruszenia. *V* i *V* nie wskazują, ani nie dowodzą, że używanie przez pozwaną znaków towarowych **VELSET** jest sprzeczne z innymi przepisami prawa lub z dobrymi obyczajami handlowymi, których nawet nie precyzują. W braku bezprawności działania, spółce *V* nie można zatem zasadnie postawić zarzutu dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji.

Sąd pragnie także wskazać na zasadnicze wątpliwości co do istnienia stosunku konkurencji pomiędzy spółką *V* a *V A/S*, powódka ta nie wskazała bowiem, ani nie dowodziła, że prowadzi działalność gospodarczą na polskim rynku. Jej prawa właścicielskie w stosunku do *V A/S* i *V* nie mogą uzasadniać przyjęcia, że działanie pozwanej w sposób bezpośredni narusza lub zagraża interesom gospodarczym *V*.

Należy także podkreślić, że strony pozostają w stosunkach gospodarczych. *V* jest dystrybutorem okien dachowych wytwarzanych przez *V*, które oferuje obok okien *Fakro*, *Roto*, *OptiLight* i *RoofLITE*. Powódki nie formułują żadnych zarzutów odnoszących się do podejmowania przez pozwaną działań, które mogłyby naruszać ich interesy, pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi strony zasadami współpracy. Oferując i reklamując produkty **VELUX** i informując o tym w sposób wykluczający uznanie o istnieniu powiązań prawnych lub gospodarczych pomiędzy stronami, *V* działa raczej w interesie powódek, niż sprzecznie z nim.

Pozwana nie ingeruje w żaden sposób w sprzedawane produkty i na równych zasadach promuje okna wszystkich wytwórców. Nie modyfikuje produktów, nie opatruje ich własnym znakiem towarowym. Znaków towarowych **VELUX** używa wyłącznie w celach informacyjnych, w takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla wskazania nabywcy pochodzenia towaru.

Uznanie przez Sąd, że spółka *V* nie narusza praw wyłącznych *V* i *V* i nie dopuszcza się czynów nieuczciwej konkurencji, czyni bezzasadnymi żądania oparte na przepisach art. 9 ust. 1 rozporządzenia, art. 287 ust.2 w zw. z art. 296 ust.1a p.w.p. oraz art. 18 ust. 1 u.z.n.k. **Z tych względów Sąd orzekł o oddaleniu powództwa w całości.**

Czyniąc ustalenia faktyczne i dokonując oceny zasadności powództwa Sąd pominął twierdzenia odnoszące się do działań spółki *Fakro*, która nie jest stroną niniejszego postępowania, a brak dowodów na to, że pomiędzy *Fakro* i *Velset* istnieją powiązania determinujące ocenę działań pozwanej jak nieuczciwie konkurencyjnych lub godzących w prawa wyłączne powódek do znaków towarowych **VELUX**.

Sąd pominął także twierdzenia i dowody, zgłoszone przez strony z uchybieniem terminów określonych przepisami art. 479¹² § 1 i art. 479¹⁴ § 2 k.p.c. Zaoferowane przez strony wyniki badań opinii publicznej zostały uwzględnione przez Sąd przy dokonywaniu normatywnej oceny naruszenia praw powódek do znaków towarowych.

O kosztach orzeczono na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sporu.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego lub rzecznika patentowego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 IX 2002 r. w *sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu*.

Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zł (§ 11 ust. 1 pkt 18).

Zważywszy czas trwania postępowania, a także charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powoda wykonującego zawód adwokata będzie wynagrodzenie w trzykrotnej minimalnej wysokości (3x840 + 17 zł opłata skarbową od pełnomocnictwa).