



## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 czerwca 2019 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział**

**Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący   SSO Beata Piwowarska

Protokolant       Patrycja Chantaj

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2019 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **S. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

przeciwko **E. K.**

o ustalenie

1. zasądza od E.K. na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie kwotę 9.000 (dziewięć tysięcy) złotych;
2. umarza postępowanie w zakresie roszczenia z pkt I. pozwu;
3. oddala powództwo w pozostałej części;
4. zasądza od S. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na rzecz E.K. kwotę 3.534 (trzy tysiące pięćset trzydzieści cztery) złote tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

## UZASADNIENIE

8 listopada 2017 r. S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie wniosła:

I. na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. o zobowiązanie E.K. do zaniechania niedozwolonych działań, tj. do:

a. usunięcia oznaczeń dotyczących spornej tkaniny zbliżonych do znaku towarowego powódki w szczególności w postaci (1) biało-grantowej grafiki zawierającej oznaczenie „Velvet new fabric TM” oraz narysowanej korony, a także w postaci (2) słownego oznaczenia tkaniny jako tkanina z kolekcji / typu „Velvet” z prowadzonego przez pozwaną sklepu internetowego (...).pl, (...) sklepu na portalu Facebook jak i wszelakich stacjonarnych punktów sprzedaży,

b. usunięcia wszelkich odniesień do marki „La Millou Parent's Pride”/”La Millou” z prowadzonych przez pozwaną punktów sprzedaży stacjonarnej, sklepu internetowego (...).i.pl i (...) sklepu na portalu (...),

c. usunięcie wszelkich odniesień do zgłoszonego do rejestracji w dniu 23 maja 2017 r. słowno-graficznego znaku towarowego „Velvet collection” z prowadzonych przez pozwaną punktów sprzedaży stacjonarnej, sklepu internetowego (...).pl i fanpage’a sklepu na portalu (...);

II. na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. o zobowiązanie pozwanej do złożenia widocznego przez okres miesiąca, powszechnego, widocznego automatycznie bez limitu dostępu, oświadczenia umieszczonego na głównej (startowej) stronie sklepu internetowego (...).pl w postaci tekstu umieszczonego na wyraźnym, oddzielnym czarnym obramowaniu od reszty tekstu tle w kolorze czerwonym białą czcionką Arial co najmniej o wielkości 14 pktm: *E. K., właścicielka sklepu(...).pl przeprasza spółkę S. sp. z o.o. właściciela marki La Millou Parent' Pride za bezprawne nieprawdziwe oznaczenie aksamitnej tkaniny pikowanej w sposób sugerujący, iż pochodzą one z tego samego źródła co tkaniny marki La Millou i że są w rzeczywistości tymi samymi tkaninami, co używane przez markę La Millou. Ponadto właścicielka sklepu przeprasza wszystkich tych, których wprowadziła w błąd, co do pochodzenia nabytych towarów. Oświadczenie wydaje się w wykonaniu Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy z dnia.;*

III. na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. o zobowiązanie pozwanej do złożenia wielokrotnego widocznego powszechnie i automatycznie (bez ograniczeń dostępu), oświadczenia umieszczonego w poście na fanpage’u Facebookowym (...).i.pl administrowanym przez pozwaną w postaci tekstu umieszczanego w każdy wtorek i sobotę przez okres miesiąca w godzinach porannych tj. od 9-11: *E.K. , właścicielka sklepu (...).pl przeprasza spółkę S. sp. z o.o. właściciela marki La Millou Parent' Pride za bezprawne nieprawdziwe oznaczenie aksamitnej tkaniny pikowanej w sposób sugerujący, iż pochodzą one z tego samego źródła co tkaniny marki La Millou i że są w rzeczywistości tymi samymi tkaninami, co używane przez markę La Millou. Ponadto właścicielka sklepu przeprasza wszystkich tych, których wprowadziła w błąd, co do pochodzenia nabytych towarów. Oświadczenie wydaje się w wykonaniu Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy z dnia...;*

IV. na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 5 u.z.n.k. o zobowiązanie pozwanej do wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści na zasadach ogólnych poprzez zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kwoty 40.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty;

V. na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 6 u.z.n.k. o zasądzenie kwoty 9.000 zł na cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej tj. na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Spółka S. wniosła ponadto o udzielenie zabezpieczenia (pkt XIII) i o zwrot kosztów procesu (pkt XV pozwu). (k.3-115, 118-120)

Odpowiadając na pozew E.K. zażądała oddalenia powództwa i zasądzenia zwrotu kosztów procesu. Zarzuciła nieudowodnienie roszczeń. Wyjaśniła, że na wezwanie powódki usunęła informacje z oznaczeniem „LaMillou”, natomiast nie zamierza zaprzestać używania oznaczenia „velvet”, które ma charakter opisowy dla tego rodzaju tkaniny i jest używane powszechnie na rynku. (k.130-196)

W piśmie procesowym datowanym na 10 stycznia 2018 r. spółka S. cofnęła pozew w zakresie pkt I. oraz wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Zmieniła roszczenia z pkt IV. domagając się zapłaty kwoty 40.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wyrokowania (a nie doręczenia odpisu pozwu) do dnia zapłaty; z pkt II. i III. pozwu domagając się zobowiązania pozwanej do złożenia oświadczeń o treści: *E.K. , właścicielka sklepu (...).pl przeprasza spółkę S. sp. z o.o. właściciela marki La Millou Parent's Pride za bezprawne nieprawdziwe oznaczenie sprzedawanych w swoim sklepie towarów z powołaniem się na renomę marki LaMillou oraz z użyciem znaków towarowych nawiązujących do znaków towarowych marki LaMillou, a ponadto opisanie oferowanej w sklepie aksamitnej tkaniny pikowanej w sposób sugerujący, iż pochodzi ona z tego samego źródła co tkaniny La Millou. Ponadto właścicielka sklepu przeprasza wszystkich tych, których wprowadziła w błąd, co do pochodzenia nabytych towarów. Oświadczenie wydaje się w wykonaniu Wyroku Sądu Kręgowego w Warszawie, XXII Wydział Unijnych Znaków towarowych i Wzorów Wspólnotowych.*

Powódka oświadczyła przy tym, że nie powołuje się na prawa do znaków towarowych. Jako podstawę prawną dochodzonych roszczeń wskazała przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (k.198-202, także k.245)

Uznając cofnięcie za skuteczne w rozumieniu art. 203 k.p.c. **Sąd umorzył postępowanie w odniesieniu do roszczenia z pkt I pozwu. (art. 355 k.p.c.)** Zważywszy, że powódka nie wykazała, że koszty postępowania powinny w tym zakresie obciążać pozwaną Sąd uznał, że ponosi je spółka S.

### Sąd ustalił:

S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie od 2011 r. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży artykułów dziecięcych, tekstyliów i zabawek pod marką **La Millou Parent's Pride**. (dowód: odpis z rejestru przedsiębiorców KRS k.29-31)

Spółka S. jest uprawniona do wyłącznego używania na terytorium Polski słowno-graficznego

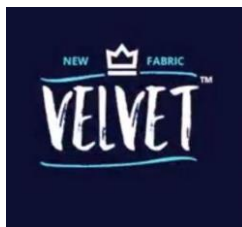


znaku towarowego zarejestrowanego przez Urząd Patentowy RP pod nr 304924 dla towarów w klasach klasyfikacji nicejskiej: 20. (pościel do łóżeczek dziecięcych [innych niż bielizna pościelowa]; pościel do łóżeczek niemowlęcych [innych niż bielizna pościelowa]; ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, inne niż pościel; ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel; maty do spania; maty do drzemki [poduszki lub materace]; elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin; poduszki z wypełnieniem) i 24. (narzuty pikowane [artykuły pościelowe]; pościel; artykuły tekstylne do użytku jako pościel; narzuty pikowane; materiał pluszopodobny [tkanina]; kocyki dziecięce; koce do łóżeczek dziecięcych; kocyki dla niemowląt; tkaniny tekstylne do wyrobu koców; koce do użytku na wolnym powietrzu). (dowód: wydruk z bazy uprp.pl k.51-52, decyzja k.203)



Jest także właścicielką słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 10799112, chronionego z pierwszeństwem od 11 kwietnia 2012 dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 12, 18, 20, 24, 25, 28, 35, 42. (dowód: wydruk z bazy EUIPO k.54-57) Powódka używa tego znaku w informacji handlowej i reklamie (dowód: print-screensy k.59-63), łącznie z oznaczeniem **Velvet Collection** dla towarów wykonanych z tkaniny wprowadzanych do obrotu od września 2016 r. (dowód: zeznania I.L.k.235, wykaz k.65-114)

E.K. prowadzi od 2012 r. działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży wysyłkowej i przez Internet. (dowód: informacja z CEIDG k.33) 29 czerwca 2017 r. pozwana umieściła na swej stronie internetowej pod adresem (...) .pl informację o treści: „Już przyjechał!! Jedyny w swoim rodzaju, wspaniały, milutki w dotyku – velvet! Materiał wykorzystywany m.in. przez LaMilou. Materiałki z dumą prezentują go jako jeden z pierwszych sklepów na rynku. Koniecznie zobaczcie.” Z wizerunkiem materiału i napisem: „materiałki NOWOŚĆ! VELVET Właśnie przyjechał! 17 kolorów!” (dowód: wydruk ze strony internetowej k.39, print-screen k.190, 191) Na jej fanpage'u na portalu (...) znalazła się informacja: „Cudowny, gładziutki VELVET <3 Musisz go wypróbować. VELVET – nowość na rynku



Następca minky?” oraz oznaczenie: . W komentarzach pod reklamą znalazł się m.in. wpis: „To jest ta sama tkanina co la millou velvet”. (dowód: wydruk ze strony internetowej k.40-41)

Informacja i oznaczenie **VELVET New Fabric** pochodziły od dostawcy towaru A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. . Pozwana nie upewniła się, co do posiadania przez niego uprawnień do korzystania z oznaczeń VELVET i LaMillou. (dowód: korespondencja k.184-189, oznaczenia k.194, 195, zeznania pozwanej k.235)

12 lipca 2017 r. spółka S. wezwała E.K. do zaniechania naruszeń jej praw do znaku towarowego **La Millou**. Zażądała także używania słowa „velvet” jako nazwy tkaniny i odwoływania się do pochodzenia jej tkaniny tożsamego z pochodzeniem tkaniny używanej przez powódkę. (dowód: pismo k.43-49) Stosując się do wezwania przedsądowego, jeszcze w lipcu 2017 r. pozwana usunęła informacje z odniesieniem do „LaMillou”, natomiast nie zaprzestała używania oznaczenia **velvet**, które wg niej ma charakter opisowy dla tego rodzaju tkaniny i jest używane powszechnie na rynku. (dowód: zeznania pozwanej k.235, print-screens k.231, 232, wydruki ze stron internetowych k.147-148, 161-182, 192-193) Na (...) na portalu (...) pozwanej informacja z odniesieniem do znaku **La Millou** („Absolutna nowość na (...) rynku – Dżianina VELVET To najnowszy materiał wykorzystywany przez markę LaMillou”) była widoczna dłużej. (dowód: print-screen k.37, zeznania pozwanej k.235)

Zgodnie z art. 3 i art. 232 k.p.c. każda ze stron procesu zobowiązana jest dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody. Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają tę stronę, która nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku. (wyrok Sądu Najwyższego z 15.07.1999 r., I CKN 415/99). Samo twierdzenie nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione przez stronę je zgłaszającą. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sądu Najwyższego z 22.11.2001 r., I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44) Stosownie do przepisu art. 6 k.c., spółkę S. obciążał zatem obowiązek udowodnienia dopuszczenia się przez pozwaną czynów nieuczciwej konkurencji, naruszenia interesów gospodarczych powódki oraz adekwatności względem działań E.K. żądanych sankcji naruszenia. **W ocenie Sądu powódka nie do końca sprostала temu obowiązkowi:**

W pierwszym rzędzie zastrzeżenia Sądu budziło sformułowanie roszczeń publikacyjnych oraz motywy uzasadnienia i dowody przedstawiane na poparcie powództwa. Z oświadczenia profesjonalnego pełnomocnictwa powódki wynika w sposób niewątpliwy, że nie występuje ona o ochronę praw do znaków towarowych: unijnego „La Millou” ani krajowego „Velvet Collection”, lecz przeciwko naruszeniu przez pozwaną reguł uczciwej konkurencji, pomimo to w treści pism procesowych, a także w samych roszczeniach sformułowanych w pkt II. i III. znajdują się odniesienia do praw wyłącznych. Nie do końca jasny był sposób rozumienia przez pozwaną zasad kumulacji roszczeń i ich podstaw prawnych. Należy zatem wyjaśnić, że tak jak zostało sformułowane powództwo nie mogło podlegać ocenie na gruncie przepisów ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej i rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. Udzielenie przez Sąd ochrony formalnym prawom do znaków towarowych stanowiłoby przekroczenie granic wyznaczonych w art. 321 k.p.c.

W ustalonych okolicznościach sprawy, przy uwzględnieniu kumulacji roszczeń można było wyprowadzić uzasadnienie dla ochrony przed naruszeniami słowno-graficznego oznaczenia „Velvet Collection” na podstawie art. 10 u.z.n.k. oraz oznaczenia „La Millou” na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Słabość motywów pozwu nie mogła skutkować pozbawieniem ochrony interesów gospodarczych powódki przed nie-uczciwie konkurencyjnymi działaniami pozwanej. W tym zakresie Sąd dokonał normatywnej oceny działania pozwanej, które polegało na umieszczeniu na jej stronie internetowej i na jej (...) na portalu (...) informacji zawierających sporne oznaczenia. Same treści nie były kwestionowane i wynikały z przedstawionych przez powódkę wydruków ze stron internetowych. Ogólnie także można było określić czas rozpowszechnienia informacji, w tym zakresie Sąd oparł się na zeznaniach E.K., choć wyraźnie dążyła ona do umniejszenia skali i skutków swego działania.

Pozwana nie dołożyła należytej staranności, by upewnić się co do zgodności z prawem i dobrym obyczajem handlowym użycia oznaczeń „La Millou” i „velvet” dla tkaniny, co do której nawet nie sprawdziła, że faktycznie jest ona używana przez spółkę S. do produkcji jej towarów. Informację noszącą znamiona przekazu reklamowego zachęcającego do nabycia jej tkanin oparła na czytelnym nawiązaniu do oznaczenia powódki oraz jej materiału „Velvet”. W treści informacji, którą usunęła na żądanie powódki, wielokrotnie używa określenia „VELVET”, nie w kontekście opisowym (dla wskazania rodzaju tkaniny) lecz w odniesieniu do konkretnego materiału, z którego są wykonywane towary spółki S. . Skojarzenie z powódką dodatkowo podkreśla oznaczenie graficzne towarzyszące słowu „VELVET” – wyeksponowana korona oraz granatowo-niebieska kolorystyka.

### **Sąd zważył:**

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na zasadzie wolności gospodarczej i swobody konkurencji. Działania konkurencyjne, bez względu na to, jak dotkliwe skutki mogą wywierać w sferze interesów innych uczestników obrotu, są co do zasady dozwolone. Każdy przedsiębiorca funkcjonujący na polskim rynku może więc podejmować działania zmierzające do pozyskiwania kontrahentów – nabywców oferowanych przezeń towarów i usług, ustawodawca zwraca się przeciwko nim tylko o tyle, o ile są one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub też podważają fundamenty konkurencji jako takiej. (por.: Wojciech Pyziół, Anna Walaszek-Pyziół *Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojęcia)*. Przegląd Prawa Handlowego 1994/10/1) W uzasadnieniu wyroku z 11.07.2002 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.*

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie

publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji 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.

Sąd podziela powszechnie przyjęty w doktrynie i orzecznictwie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać tak, że ogólne określenie i przepisy uszczegóławiające czyn nieuczciwej konkurencji pozostają w następujących relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

- wymagania określone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna pełni funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych. Gdy dany stan faktyczny formalnie spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawności, sprzeczności z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest możliwe.

7

Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Zagrożenie interesów musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów), niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Obowiązek wskazania i udowodnienia naruszenia lub zagrożenia jego interesów gospodarczych, a także winy naruszcyciela obciąża zarzucającego czyn nieuczciwej konkurencji. Działanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie bądź utrzymanie pozycji rynkowej przedsiębiorcy, który jednak niekoniecznie musi mieć świadomość skutków jakie rzeczywiście może wywrzeć. Bez znaczenia jest przewidywanie przezeń możliwości naruszenia interesów innych przedsiębiorców.

W doktrynie i orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że przesłanki uznania określonego zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji nie stanowi istnienie stosunku konkurencji w tradycyjnym rozumieniu. Większość czynów popełnić może w zasadzie każdy, ustawa nie wymaga bowiem, aby popełnił go konkurent pokrzywdzonego przedsiębiorcy. Omawiane przepisy znajdują zastosowanie w każdym przypadku istnienia "abstrakcyjnego stosunku konkurencji", bez potrzeby wykazywania, że miał miejsce "konkretny stosunek konkurencji", w którym przedsiębiorcy działają w takiej samej lub podobnej sferze produkcji, usług lub handlu. Nieuczciwa konkurencja jest możliwa nie tylko pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi ten sam rodzaj działalności. (J. Szwaja (red.), *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*. Wyd. 5, Warszawa 2019 Legalis, komentarz do art. 1 i powołane

tam orzecznictwo) Przedsiębiorca może dopuścić się czynu nieuczciwej konkurencji również wtedy, gdy działa w innej dziedzinie niż jego konkurent. Nawet jeśli nie ma między nimi dosłownie rozumianej konkurencyjności, posługiwanie się przez jednego z przedsiębiorców podobnym oznaczeniem odróżniającym może się wiązać z nieuczciwym wykorzystaniem renomy drugiego przedsiębiorcy. (wyrok Sądu Najwyższego z 17.6.2004 r., V CK 550/03, podobnie wyrok z 25.11.2008 r., II CSK 343/08)

Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie dóbr osobistych, prawa własności przemysłowej, praw autorskich, ochrony konsumentów, kodeksu karnego.

Dobre obyczaje 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 może, ale nie musi być zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyż zależy to od charakteru naruszonych norm. Dla określenia dobrych obyczajów duże znaczenie mogą mieć kodeksy etyczne ustalane przez organizacje samorządu zawodowego. (por. M.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 słusznie.

Obecnie, dobre obyczaje rozumiemy jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 26.09.2002 r., III CKN 213/01 OSNC 2003/12/169, Beata Gadek *Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji*. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003, s.127-144) Sprzeczność z dobrymi obyczajami, jako klauzula generalna podlega ocenie sądu z punktu widzenia treści, motywów i celu działania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z nimi będą działania sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez daną społeczność, obowiązującymi w określonym środowisku.

O naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy można mówić wtedy, gdy na skutek działania konkurencyjnego nastąpi pogorszenie lub nie nastąpi oczekiwana poprawa możliwości nabywania lub zbywania dóbr bądź usług. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. W orzecznictwie przyjmuje się szeroką interpretację przesłanki naruszenia lub zagrożenia interesu w rozumieniu art. 3 ust. 1. Zdaniem Sądu Najwyższego [...] *interes przedsiębiorcy uzasadniający domaganie się ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zależności od podstawy i drogi ochrony, którą wybierze uprawniony do ochrony przedsiębiorca. Jeżeli dochodzi on roszczeń wyrównawczych musi zawsze wykazać konkretne zmiany w sytuacji majątkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jeżeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowań, w konkretnym stanie faktycznym sam sposób naruszenia dobrych obyczajów może wystarczyć do uznania, że zachowania*



te co najmniej zagrażają interesom przedsiębiorcy domagającego się ochrony. (wyrok Sądu Najwyższego z 14.10.2009 r., V CSK 102/09)

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 zagrożenia obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter odpowiedzialności nieuczciwego konkurenta uzasadnia także obciążenie powoda obowiązkiem udowodnienia szkody i istnienia związku przyczynowego. (art. 415 i art. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c.)

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. u.z.n.k. (*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 przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregośkolwiek z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3. (tak m.in. Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszych interesów tego przedsiębiorcy, który poniósł określone nakłady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocję określonego produktu, czy na rozpoznawalność jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w każdym przypadku wykazanie pierwszeństwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczności wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1.

**Występując z pozwem spółka S. powoływała się na art. 10 ust. 1 u.z.n.k.** Czynem nieuczciwej konkurencji jest zgodnie z tym przepisem, takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Mamy zatem w tym przypadku do czynienia z wieloma różnymi sytuacjami łączącymi konfuzję konsumentką z pochodzeniem lub właściwościami towaru albo usługi.

Choć zdaniem Sądu byłoby to całkowicie usprawiedliwione, spółka S. nie czyni wprost zarzutu z rozpowszechniania przez pozwaną informacji, które mogą prowadzić w błąd co do właściwości oferowanych tkanin, ich tożsamości z tymi, z których produkowane są artykuły dla dzieci marki „La Millou”, w tym sensie, że nie formułuje roszczeń sankcjonujących takie działania. Odwołuje się jednak do uzasadniających zarzut okoliczności faktycznych. Stwierdzenie przez E.K., że oferuje ona *Materiał wykorzystywany m.in. przez LaMilou.*, wobec zaprzeczenia powódki, jest nie-zgodne z prawdą, a co najmniej nieudowodnione. W tym zakresie ciężar dowodu prawdziwości informacji kierowanej do potencjalnych nabywców spoczywał na pozwanej (art. 18a u.z.n.k.)

E.K. przyznała, że posłużyła się informacją pochodzącą od importera tkanin, nie sprawdzając, czy jest ona zgodna z prawdą oraz czy dostawca jest uprawniony do posługiwania się oznaczeniami „La Millou” i „VELVET”. Niedołężenie należytej staranności, na poziomie wymaganym od przedsiębiorcy jako profesjonalnego uczestnika rynku (art. 355 § 2 k.c.) uzasadnia przypisanie pozwanej winy naruszenia. Informacja niezgodna z prawdą (brak dowodu przeciwnego obciąża pozwaną) mogła wprowadzać w błąd potencjalnych nabywców co do tego, że kupują tkaninę o cechach (właściwościach, jakości) tkaniny „Velvet La Millou”.

Sąd nie miał możliwości sprawdzenia, na ile różne są to towary, czy jakość tkanin pozwanej odbiega od jakości „Velvet La Millou”, gdyby tak było powódka mogłaby twierdzić, że efektem działania pozwanej jest nie tylko wysoce prawdopodobna konfuzja konsumencka w momencie podejmowania decyzji o zakupie towaru od pozwanej, ale także szkodenie renomie jej produktu. Brak twierdzeń i dowodów w tym zakresie (dowodów rzeczowych, ewentualnie opinii biegłego) obciąża powódkę.

W okolicznościach faktycznych sprawy można zasadnie postawić pozwanej zarzut zawinionego dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. polegającego na stworzeniu możliwości wprowadzenia nabywców w błąd co do tożsamości tkanin stron. Żądane przez powódkę w pkt II., III. i IV. pozwu sankcje nie odnoszą się jednak do takiego naruszenia, lecz do użycia oznaczeń wskazujących na pochodzenie towaru. Działanie pozwanej w tym zakresie zostało więc uwzględnione wyłącznie przy ocenie słuszności roszczenia z pkt V.

Sąd uznał za nieusprawiedliwione zarzuty dopuszczenia się przez pozwaną stypizowanego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na używaniu oznaczeń „La Millou” i „VELVET” w funkcji znaku towarowego, to jest w sposób mogący wprowadzać nabywców w błąd co do pochodzenia jej tkanin od spółki S. lub podmiotu powiązanego z powódką gospodarczo. W tej części powołany przepis powinien być interpretowany zgodnie z regułami przyjętymi w prawie znaków towarowych, konieczne jest jednak wyraźne wskazanie oznaczenia podlegającego ochronie ze względu na pierwszeństwo jego używania na rynku, a ponadto udowodnienie jego zdolności odróżniającej i rozpoznawalności w relatywnym kręgu konsumentów w odniesieniu do określonych towarów i usług.

Kontekst w jakim E.K. użyła oznaczenia „La Millou” wyraźnie wskazuje na to, że nie chodzi o tkaniny wytwarzane przez spółkę S. ani podmiot z nią gospodarczo powiązany. Wskazuje natomiast na tożsamość tkaniny pozwanej i materiałów, z których powódka szyje swoje produkty, a zatem na ich właściwość, a nie pochodzenie. Potencjalni nabywcy nie mogą mieć co do tego żadnych wątpliwości. Dodatkowym argumentem przemawiającym przeciwko uznaniu, że użycie oznaczenia „La Millou” stanowi konfuzyjne oznaczenie pochodzenia stypizowane w omawianym przepisie jest odmienny krąg potencjalnych nabywców. Powódka oznacza tak artykuły dla dzieci, pozwana zaś posiłkuje się nim oferując tkaniny. Wykorzystuje w ten sposób renomę oznaczenia spółki S., jego rozpoznawalność i pozytywne skojarzenia jakie ono budzi u nabywców.

Zarzucając bezprawność użycia przez pozwaną oznaczenia **Velvet New Fabric** powódka przeciwstawia je słowno-graficznemu oznaczeniu **Velvet Collection**, nie przedstawia jednak dowodu pierwszeństwa jego używania na rynku. Samo zgłoszenie znaku towarowego nie daje ochrony przed

czynami nieuczciwej konkurencji, jeśli zgłaszający nie używa oznaczenia w obrocie handlowym. Powódka nie przedstawiła w szczególności żadnych treści stron internetowych, katalogów, reklam, opakowań ani informacji handlowych z tym oznaczeniem. Wykaz wewnętrzny sprzedaży towarów wykonanych z materiału „Velvet” dowodzi tylko tego, że powódka używała oznaczenia słownego. O jego znajomości przekonuje natomiast kwestionowany tekst informacji umieszczonej przez pozwaną na jej stronie, gdzie markę „La Millou” wiąże się z tkaniną o nazwie VELVET /pisanej dużymi literami, a nie małymi jak poprawnie zapisano by nazwę rodzajową produktu/ oraz komentarz na portalu (...) utożsamiający oferowane przez pozwaną tkaniny z materiałem „Velvet La Millou” wykorzystywanym przez powódkę, choć poza oznaczeniem nie ma to żadnego usprawiedliwienia.

Brak dowodu pierwszeństwa rynkowego używania i dowodu rozpoznawalności słowno-graficznego oznaczenia **Velvet Collection** obciąża spółkę S., która nie może także zasadnie twierdzić, że znaczna liczba potencjalnych klientów pozwanej /nabywców tkanin/ mogłaby zostać wprowadzona w błąd co do pochodzenia jej tkanin, w szczególności mogłaby uznać, że pochodzą one od powódki lub podmiotu powiązanego z nią gospodarczo. Ma rację pozwana twierdząc, że samo słowo „velvet” ma charakter opisowy i jest dość powszechnie używane dla określenia rodzaju tkaniny, jego wykorzystywanie – bez odniesień do powódki i jej produktów jest zatem zgodne z prawem i nie narusza dobrych obyczajów. Spółka S. nie może skutecznie żądać przyznania jej wyłączności używania w obrocie tej nazwy dla tkanin. W jej słowno-graficznym znaku towarowym Velvet Collection nie pozostają bez znaczenia element graficzny, kolorystyka, czcionka i słowo „collection”, których nie powiela oznaczenie używane przez pozwaną **Velvet New Fabric**.

**W ocenie Sądu sprzeczne z dobrymi obyczajami działania E.K. mogą być kwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k.:** Jak przyjmuje Sąd Najwyższy, *dobrze obyczaje kupieckie wyrażają się pozaprawnymi normami postępowania, którymi powinni kierować się przedsiębiorcy. Ich treści nie da się określić w sposób wyczerpujący, ponieważ kształtowane są przez ludzkie postawy uwarunkowane zarówno przyjmowanymi wartościami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i związanymi z tym praktykami życia gospodarczego* (wyrok z 2.01.2007 r., V CSK 311/06). Pojęcie dobrych obyczajów konkretyzuje się w określonym stanie faktycznym. Zastosowanie art. 3 ust. 1 wymaga wskazania, jaki konkretnie dobry obyczaj doznał naruszenia wskutek działań przedsiębiorcy. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 27.02.2009 r., V CSK 337/08)

Powszechnie przyjmuje się, że art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi podstawę ochrony renomowanych oznaczeń odróżniających (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 20.10.2005 r., V CK 154/05). Sprzeczne z dobrymi obyczajami jest wykorzystanie efektów cudzej pracy (pasożytnictwo), a w szczególności wypracowanej przez konkurenta szczególnej pozycji rynkowej. Taka interpretacja art. 3 ust. 1 wynika m.in. z wyroku Sądu Najwyższego z 2.01.2007 r. (V CSK 311/06), zgodnie z którym, *dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszycie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, lecz także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoim, rodzajowo tożsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Taki obyczaj wywodzi się z zakorzenionej w polskim społeczeństwie, i w każdym razie zasługującej na aprobatę, normy moralnej, zgodnie z którą*

*nikt nie powinien czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy.* (por. także wyrok Sądu Najwyższego z 23.10.2008 r., V CSK 109/08).

Czynem nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 jest więc wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia, które prowadzi do *rozwodnienia znaku towarowego, utraty zdolności odróżniającej a w konsekwencji siły atrakcyjnej, a także w dalszej kolejności wartości handlowej.* (tak wyrok Sądu Najwyższego z 14.10.2009 r., V CSK 102/09)

Wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta niezależnie od tego, czy wprowadza konsumenta w błąd. By uzyskać ochronę przedsiębiorca powinien wykazać przed sądem, że:

- **używa** oznaczenia z **wcześniejszym pierwszeństwem** względem oznaczenia pozwanego,
- jego oznaczenie jest znane i rozpoznawalne na rynku,
- oznaczenie pozwanego **wywołuje skojarzenie** z wcześniej używanym renomowanym oznaczeniem powoda,
- używanie przez pozwanego oznaczenia **bez uzasadnionej podstawy, może przynosić mu nienależną korzyść z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego oznaczenia albo może szkodzić tej zdolności odróżniającej lub renomie.**

Używanie przez pozwanego kolizyjnego oznaczenia może negatywnie oddziaływać na przeciwstawione mu renomowane oznaczenie powoda w ten sposób, że:

- szkodzi jego zdolności odróżniającej, gdy w wyniku działania pozwanego dochodzi do rozmycia tożsamości oznaczenia, w oczach odbiorców osłabiona zostaje jego zdolność do identyfikowania towarów lub usług, dla których jest on używany, jako pochodzących z danego przedsiębiorstwa,
- szkodzi jego renomie, co określa się także jako „przyciemnienie” lub „degradację”, gdy towary, dla których pozwany używa identycznego lub podobnego oznaczenia, są odbierane przez odbiorców w taki sposób, że zmniejsza się atrakcyjność oznaczenia powoda,
- przynosi pozwanemu nienależną korzyść ze zdolności odróżniającej lub renomy oznaczenia powoda („pasożytnictwo”, „free-riding”). Obejmuje ono między innymi przypadki, w których dzięki przypisaniu wizerunku wcześniejszego oznaczenia lub cech, które ono reprezentuje towarom oznaczonym identycznym lub podobnym późniejszym oznaczeniem. Odnoszenie przez pozwanego korzyści z używania oznaczenia podobnego do wcześniejszego oznaczenia powoda stanowi czerpanie nienależnej korzyści, jeżeli pozwany próbuje działać „w cieniu” renomowanego oznaczenia, korzystając z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystując, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy powoda włożony w wykreowanie i utrzymanie wizerunku jego oznaczenia.

Naruszenia interesu gospodarczego w sposób zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie można domniemywać. Powód zainteresowany uzyskaniem ochrony renomy oznaczenia swoich towarów lub pozycji rynkowej swego przedsiębiorstwa powinien wskazać i udowodnić wymienione wyżej przesłanki. **W ocenie Sądu spółka S. sprostowała temu obowiązкови, może więc żądać zastosowania względem E.K. sankcji z art. 18 ust. 1 u.z.n.k.**

Bezspornym w sprawie jest, że spółka S. wypromowała na polskim rynku znane i rozpoznawalne oznaczenie „La Millou” czyniąc starania i ponosząc nakłady związane z popularyzacją jej towarów przy użyciu tego oznaczenia. Pozwana, jakkolwiek twierdzi, że nie знаła marki „La Millou”

posłużyła się nią w reklamie swoich towarów (tkanin), by przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów. W tym zakresie nie ma znaczenia, że towary spółki S. oznaczane „La Millou” i towary oferowane przez E. K. są przeznaczone dla różnych kręgów nabywców. Ochrona wynikająca z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie ogranicza się do relacji bezpośrednich konkurentów na określonym rynku towarowym/usługowym i terytorialnym, ale - jak wyjaśniono wyżej – powinna być rozumiana szeroko. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w tym postępowaniu.

Informacje umieszczone przez pozwaną na jej stronie internetowej i na (...) na portalu (...) nie ograniczały się do zaprezentowania tkanin przez określenie ich producenta, właściwości, szczególnych cech, wysokiej jakości. Zachętą dla klientów pozwanej było samo tylko odniesienie do tkaniny, z której wytwarzane są artykuły dla dzieci oferowane pod marką „La Millou”. Pozwana wykorzystywała w ten sposób renomę, w rozumieniu rozpoznawalności, popularności i przekonania o dobrej jakości produktów powódki. W braku zgody spółki S., takie działanie należało ocenić jako naruszające dobry obyczaj handlowy polegający na niewykorzystywaniu cudzych osiągnięć w wypromowaniu własnego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów, bez konieczności dołożenia wysiłku i ponoszenia nakładów finansowych.

Tak jak to uczyniła pozwana, użycie renomowanego oznaczenia „La Millou” w połączeniu z oznaczeniem „Velvet” mogło przynieść E.K. nienależną korzyść z renomy oznaczenia spółki S.. Nie mając możliwości jej zweryfikowania, a zachęcane sporną informacją, osoby mogły zdecydować o zakupie tkanin pozwanej, czego nie uczyniłyby bez odwołania do znanego oznaczenia „La Millou”. Działanie E.K. stanowiło zatem czyn nieuczciwej konkurencji zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

13

Zgodnie z art. 18 ust. 1, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

1. zaniechania niedozwolonych działań
  2. usunięcia skutków niedozwolonych działań
  3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie
  4. naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych
  5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
  6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn był zawiniony.
- Żądanie z pkt 1, może być dochodzone wyłącznie wówczas, gdy w dacie zamknięcia rozprawy istnieje stan naruszenia lub realna groźba naruszenia w przyszłości przez pozwanego reguł uczciwej konkurencji.

#### **1. Zaniechanie niedozwolonych działań:**

Występując na drogę sądową w listopadzie 2017 r. spółka S. miała świadomość usunięcia przez pozwaną z jej strony internetowej spornego zapisu. Roszczenia z pkt I. pozwu nie mogłyby

zatem być uwzględnione, gdyż nie istniał już stan potencjalnego naruszenia. To prawdopodobnie zadecydowało o częściowym cofnięciu pozwu.

## 2. Złożenie oświadczenia:

Jak trafnie przyjmuje się w doktrynie i orzecznictwie, środek ten pełni zarówno funkcje informacyjną, wychowawczą, jak i kompensacyjną, nie może być natomiast utożsamiany z formą represji wobec przedsiębiorcy dopuszczającego się naruszenia. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 25.05.2012 r., I CSK 498/11) W wyroku z 17.05.2013 r. (I CSK 499/12) Sąd Najwyższy wskazał ponadto, że: *Przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy, roszczenie i uwzględniające je orzeczenie sądu, czyni zadość pokrzywdzonemu czynami nieuczciwej konkurencji, pełni funkcję kompensacyjną, a także wychowawczą i prewencyjną. Roszczenie o publikację wyroku ma znaczenie dla przedsiębiorcy, którego prawa naruszono czynami nieuczciwej konkurencji, gdyż umożliwia bezpośrednio poinformowanie opinii publicznej (klientów) o naruszeniu praw i interesów pokrzywdzonego oraz o zakresie, zastosowanych wobec sprawcy, sankcji, wynikających z sentencji wyroku.*

Przy orzekaniu na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. powinno stosować się **zasadę proporcjonalności**. *Przy zasądzeniu roszczenie publikacyjnego należy kierować się zakresem niedozwolonych działań naruszciciela. Sąd powinien zwłaszcza wziąć pod uwagę, czy miały one miejsce na terytorium całego kraju, czy tylko jego części, czy dotyczyły klienteli w całości, czy tylko jakiejś jej części, czy skutki naruszenia dotknęły konsumentów, jak długo trwał stan naruszenia oraz jakie były dalsze konsekwencje naruszenia, np. czy doszło do utraty pozycji na rynku.* (R. Skubisz *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego*. Tom 14B, Rozdział L, strona 144, Nb 129)

Roszczenia publikacyjne z punktów II. i III. nie zasługiwały na uwzględnienie, ponieważ powódka nie udowodniła, że w zakresie, do którego odnosi się ich treść doszło do naruszenia reguł uczciwej konkurencji i nie wykazała celowości zastosowania omawianej instytucji w realiach faktycznych sprawy. Odnosiło się ono w przeważającej mierze do zachowań pozwanej, które nie zostały uznane za czyny nieuczciwej konkurencji (*a ponadto opisanie oferowanej w sklepie aksamitnej tkaniny pikowanej w sposób sugerujący, iż pochodzi ona z tego samego źródła co tkaniny La Millou. Ponadto właścicielka sklepu przeprosza wszystkich tych, których wprowadziła w błąd, co do pochodzenia nabytych towarów.*)

Zastrzeżenia Sądu budziło ponadto samo sformułowanie oświadczenia, którego opublikowania żądała powódka. Przeproszenie za *bezprawne nieprawdziwe oznaczenie sprzedawanych w swoim sklepie towarów z powołaniem się na renomę marki LaMillou oraz z użyciem znaków towarowych nawiązujących do znaków towarowych marki LaMillou* wymagałoby tak daleko idących zmian, by oddać istotę nieuczciwie konkurencyjnego działania E.K. oraz wskazać na przedmiot ochrony, że było to niemożliwe bez naruszenia granic określonych w art. 321 k.p.c. W przekonaniu Sądu zastąpienie powódki w sformułowaniu właściwej treści oświadczenia adekwatnego do czynu nieuczciwej konkurencji, którego dopuściła się pozwana, naruszałoby zasadę równowagi procesowej stron, szczególnie że powódka reprezentowana była przez profesjonalnego pełnomocnika, któremu wskazywano na potrzebę rozważenia potrzeby zmiany roszczeń w tym zakresie, co zresztą uczynił, choć nieskutecznie.

### 3. Wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści:

Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 pkt 5 u.z.n.k. przedsiębiorca, którego interesy naruszone zostały czynem nieuczciwej konkurencji może żądać wydania bezpodstawnie uzyskanych przez naruszającego korzyści. Roszczenie to ma charakter penalno-kompensacyjny. Pomimo podobieństwa terminologii nie jest tożsame z bezpodstawnym wzbogaceniem regulowanym w art. 405 i nast. k.c. Jest niezależne od winy naruszcyciela i poniesienia przez uprawnionego szkody. O uwzględnieniu roszczenia decyduje stwierdzenie, że – w efekcie działania bezprawnego lub niezgodnego z dobrym obyczajem handlowym - pozwany uzyskał korzyść (w rozumieniu przychodu, a nie dochodu). (por. A.Szewc *Naruszenie własności przemysłowej*. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003 s.187-192)

Sposób obliczenia korzyści wywołuje spory doktrynalne, ich podstawę stanowi jednak zawsze przychód uzyskany przez naruszcyciela. Sporne jest natomiast odliczanie od uzyskanego przez naruszcyciela przychodu poniesionych przez niego kosztów i ich wysokości. Wg zwolenników penalnego charakteru obowiązku zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści, kosztów w ogóle się nie odlicza. Przeciwnie stanowisko dopuszcza pomniejszenie korzyści o koszty, których poniesienie – przy racjonalnie podejmowanych działaniach – byłoby w każdym wypadku konieczne. Obowiązek udowodnienia ich poniesienia – co do zasady i wysokości – obciąża naruszcyciela, zgodnie z ogólną regułą rozkładu ciężaru dowodu wyrażoną w art. 6 k.c.

Występując z żądaniem zapłaty kwoty 40.000 zł tytułem zwrotu korzyści bezpodstawnie uzyskanych przez E.K. spółka S. nie przedstawiła sposobu jej wyliczenia. Nie sprecyzowała, z jakiego rodzaju działaniem wiąże osiąganie korzyści, w jakim czasie i zakresie. Ograniczyła się do zawnioskowania dowodu z opinii biegłego (pkt IX. i X. pozwu), przy czym teza dowodowa budziła poważne zastrzeżenia Sądu, ze względu na brak związku z dochodzonym roszczeniem oraz przedstawionym stanem faktycznym sprawy.

Sąd uznał, że dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu zawnioskowanego przez powódkę nie będzie miało znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu, w rozumieniu art. 227 k.p.c., ponieważ roszczenie nie zostało udowodnione co do zasady. Dla stwierdzenia dopuszczenia się przez E.K. czynów nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 ust. 1 i zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. wystarczające było prawdopodobieństwo, sama możliwość wprowadzenia w błąd klientów i wywołania u nich skojarzeń z renomowanym oznaczeniem odróżniającym powódkę. Spółka S. nie udowodniła natomiast, że takie przypadki rzeczywiście miały miejsce, że określone osoby nabyły tkaniny pozwanej w błędnym przekonaniu, że są one tożsame z tymi, których używa w swych produktach powódka albo też nabywcy kierowali się przy dokonywaniu decyzji zakupowej renomą oznaczenia „La Millou”, którym na swej stronie posłużyła się pozwana.

Nie można zatem stwierdzić, ile osób, kiedy i za jaką cenę nabyło od pozwanej tkaniny „velvet” kierując się informacją sprzeczną z dobrym obyczajem handlowym. Powódka nie wystąpiła o zobowiązanie pozwanej do złożenia dokumentacji księgowej, odpisów faktur lub rachunków ani w inny sposób nie starała się określić wymiaru korzyści, których uzyskanie przez pozwaną można było uznać za bezpodstawne. Nie próbowała także ustalić kto był nabywcą tkanin, by możliwe było odebranie od niego zeznań w charakterze świadka. Z samych dokumentów w żadnym razie nie wynika, czy i jaki

wpływ na decyzję nabywcy o zakupie od pozwanej tkaniny „velvet” miała sporna informacja, w szczególności odniesienie do materiału „Velvet La Millou”. Tym bardziej nie ustali tego biegły specjalista z zakresu rachunkowości dysponujący dostępem do ksiąg handlowych przedsiębiorstwa pozwanej.

Jak wyjaśniono wyżej, roszczenie pieniężne zasądzone na rzecz powoda nie może opierać się na przypuszczeniach ani na pozbawionych dowodu założeniach, że działalność gospodarcza w określonym zakresie, także zgodna z prawem i dobrymi obyczajami, powinna być brana pod uwagę przy zasądzeniu korzyści, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 u.z.n.k. Z pewnością roszczenie spółki S. nie może obejmować wszystkich sprzedanych tkanin, powinno się ograniczać do czasu, gdy sporna informacja była rozpowszechniana. Powinno też uwzględniać koszty poniesione przez pozwaną na nabycie tkanin od importera. Biegły nie może zastępować powódki w zgromadzeniu dowodów, spółka S. nie wskazała natomiast na czym miałby się on oprzeć opiniując o wysokości roszczenia. **Zaniechanie powódki przedstawienia koniecznych dowodów skutkowało oddaleniem powództwa w pkt IV. jako nieudowodnionego.** (*a contrario* art. 18 ust. 1 pkt 5 u.z.n.k.)

Przepis art. 322 k.p.c. stanowi, że jeżeli w sprawie o naprawienie szkody, o dochody, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia lub o świadczenie z umowy o dożywocie sąd uzna, że ściśle udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. Przepis ten pozwala więc na odstępianie od ogólnej zasady udowodnienia w sposób ścisły i dokładny elementów żądania wyrażających się w kategorii wysokości. Zgodnie z zasadą art. 6 k.c., udowodnienie wysokości korzyści obciąża poszkodowanego. W sytuacji, gdy dokładne wykazanie ich wysokości jest niemożliwe lub nader utrudnione i powód nie jest w stanie tego zrobić pomimo użycia wszystkich możliwych środków dowodowych sąd ustala odszkodowanie wg własnej oceny.

Żądanie powódki zasądzenia określonej kwoty wg uznania Sądu nie znajduje uzasadnienia w tym postępowaniu, ponieważ spółka S. nie udowodniła, że działania pozwanej wywołały realne skutki w postaci błędnych decyzji zakupowych klientów pozwanej. Nie dołożyła także starań, by wszystkimi możliwymi środkami udowodnić wysokość dochodzonego roszczenia.

#### 4. Pokutne:

Art. 18 ust. 1 pkt 6 u.z.n.k. stanowi, że przedsiębiorca, którego interes został naruszony może żądać zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn był zawiniony. Ustawa ogranicza przy tym cele społeczne, na jakie pokutne może być przeznaczone. Beneficjentem kwot zasądzanych na tej podstawie mogą być jedynie instytucje i podmioty, których celami statutowymi jest wspieranie kultury polskiej bądź ochrona dziedzictwa narodowego. (E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, LEX)

Omawiany przepis nie wskazuje kryteriów, jakimi powinien kierować się sąd oznaczając wysokość sumy, jaką ma na cel społeczny wpłacić podmiot, który dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji. Ogranicza się do stwierdzenia, że suma powinna być odpowiednia. Wywodzi się z tego obowiązek sądu rozważenia, czy dochodzona przez powoda kwota jest zasadna, tzn. czy uwzględnia



rozmiar naruszenia i zagrożenia interesu podmiotu, przeciwko któremu skierowany był czyn, interesu społecznego i stopień winy sprawcy. Zasądzona kwota powinna także uwzględniać cel ustawy, jakim jest oddziaływanie prewencyjne, nie może natomiast stanowić surogatu odszkodowania, zwłaszcza w sytuacji, gdy w majątku powoda szkoda nie powstała. (por. wyroki Sądów Apelacyjnych w Gdańsku z 13.12.2011 r., I ACa 1269/11 i w Szczecinie z 4.07.2007 r., I ACa 400/07) Nieznaczny stopień zawinienia może przesądzać nawet o oddaleniu roszczenia.

Warunkiem zasądzenia pokutnego jest stwierdzenie przez sąd, że pozwany zawinił naruszenie reguł uczciwej konkurencji. Z punktu widzenia możliwości przypisania mu winy, ocenie podlega zachowanie przedsiębiorcy, jego profesjonalizm i doświadczenie (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.12.2008 r., I ACa 565/08). Sprawca może działać z winy umyślnej, świadomy bezprawności. Dla zasądzenia pokutnego wystarczające jest jednak ustalenie, że można mu postawić zarzut, iż lekkomyślnie lub przez niedbalstwo nie dołożył należytej staranności, jakiej można wymagać od przedsiębiorcy, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, stosownie do art. 355 § 2 k.c. (E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, LEX) Pod pojęciem zachowania należytej staranności należy przy tym rozumieć sposób postępowania dłużnika odpowiadający wymaganiom zawartym w obiektywnym wzorcu postępowania, który jest tworzony na tle określonego stosunku zobowiązaniowego.

**W ocenie Sądu powódka słusznie żądała zasądzenia od E.K. na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej pokutnego w niezawyżonej kwocie 9.000 zł.** Pozwana podała do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej i na (...) na portalu (...) niesprawdzone informacje, które mogły realnie wpływać na decyzje zakupowe jej klientów. Posłużyła się ponadto renomowanym oznaczeniem powódki, by skłonić nabywców do skorzystania z jej oferty. Jako przedsiębiorca powinna była uzyskać zgodę spółki S. na użycie jej oznaczenia odróżniającego lub sprawdzić, czy taką zgodą dysponuje importer. Powinna także zweryfikować prawdziwość informacji o tożsamości jej tkaniny i „Velvet La Millou”. Nie czyniąc tego nie dołożyła należytej staranności i dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji naruszającego interesy gospodarcze spółki S. (pasożytnictwo) oraz wprowadzając w błąd potencjalnych nabywców.

W ocenie Sądu, żądana kwota 9.000 zł na wskazany przez powódkę cel społeczny jest sumą odpowiednią do stopnia naruszenia, a jednocześnie nie obciąża pozwanej ponad miarę. Tak poważne naruszenia reguł uczciwej konkurencji, przy stosunkowo krótkim czasie rozpowszechniania spornych informacji i niewielkim zasięgu (liczbie osób, do których przekaz był skierowany i rzeczywiście trafił) uzasadniało zasądzenie przez Sąd pokutnego w niewygórowanej wysokości żądanej przez powódkę. Należy przy tym zauważyć, że E.K. nie przedstawiła żadnych argumentów przemawiających za obniżeniem tej kwoty.

**O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c. stosunkowo je rozdzielając.** 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.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Oplaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach wszczętych w listopadzie 2017 r. określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w *sprawie opłat za czynności radców prawnych*. Zasadzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 15.) Rozporządzenie nie określa opłat w sprawach o ochronę przed czynami nieuczciwej konkurencji, stosownie do § 20., należy więc zastosować w nich stawki właściwe dla spraw o naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji, w których wynagrodzenie wynosi 1680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19). Stawka ta nie obejmuje opłat od roszczeń pieniężnych dochodzonych łącznie. (§ 8 ust. 2) Przy wartości przedmiotu sporu powyżej 10.000 zł do 50.000 zł stawka minimalna wynagrodzenia radcy prawnego wynosi 3.600 zł. (§ 2 pkt 5)

W rozliczeniu kosztów Sąd uwzględnił: opłatę od pozwu oraz koszty zastępstwa procesowego obu stron w minimalnej wysokości (3.600 zł + 1680 zł) i opłaty od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. Uwzględniając wskazaną przez powódkę na 1.000 zł wartość przedmiotu sporu dla roszczeń niepieniężnych oraz wartości dla roszczeń pieniężnych 40.000 zł i 9.000 zł Sąd uznał, że powódka wygrała spór w 18%, a pozwana w 82%. W wyniku rozliczenia zasądzono od powódki na rzecz pozwanej kwotę 3.534 zł.