



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 lutego 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant asystent sędziego Maciej Jagodziński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2016 r. w Warszawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

przeciwko **M. G.**

o ochronę praw do wspólnotowych znaków towarowych i reguł uczciwej konkurencji

oddala powództwo.

UZASADNIENIE

10 listopada 2015 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. wniosła o :

1. zakazanie M. G. naruszania jej praw do wspólnotowych znaków towarowych **AVANTGARDE, PRIME, OVLO i SKYLIGHT**, zarejestrowanych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami 007152549, 010159391, 010157171 i 007538432, poprzez zaprzestanie oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i reklamowania okien opatrzonych oznaczeniami AVANTGARDE, PRIME, OVLO, SKYLIGHT;
2. nakazanie pozwanemu usunięcia skutków naruszenia prawa do wspólnotowych znaków towarowych **AVANTGARDE, PRIME, OVLO i SKYLIGHT**, zarejestrowanych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami 007152549, 010159391, 010157171 i 007538432 oraz czynów nieuczciwej konkurencji, poprzez wycofanie z obrotu i zniszczenie, na koszt pozwanego, wszystkich stanowiących jego własność materiałów informacyjnych, reklamowych i biurowych oraz dokumentów handlowych opatrzonych oznaczeniami AVANTGARDE, PRIME, OVLO i SKYLIGHT,
3. nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomości wyroku rozstrzygającego o naruszeniu przysługujących powodowej spółce praw do wspólnotowych znaków towarowych **AVANTGARDE, PRIME, OVLO i SKYLIGHT**, zarejestrowanych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami 007152549, 010159391, 010157171 i 007538432, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku:
 - a. w dzienniku R., w dodatku B., w rozmiarze nie mniejszym niż 1/6 strony, na koszt pozwanego,
 - b. na stronie internetowej pod adresem [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl) na okres co najmniej 30 dni, w miejscu ukazującym się bezpośrednio po otwarciu strony, zajmującej nie mniej niż 1/3 strony, przy zachowaniu wielkości czcionki nie mniejszej niż 14,
4. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kwoty 250.000 zł tytułem odszkodowania za naruszenie praw do wspólnotowych znaków towarowych **AVANTGARDE, PRIME, OVLO i SKYLIGHT**,
5. zasądzenie od pozwanego kwoty 40.000 zł na cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, a mianowicie na Narodowy Instytut Dziedzictwa. (k.2-73, 77)

Na rozprawie 25 stycznia 2016 r. jej pełnomocnik stwierdził, że powódka nie dopuszcza używania przez pozwanego znaków towarowych **SKYLIGHT, OVLO, PRIME i AVANTGARDE** w celach informacyjnych, w odniesieniu do produkowanych przez nią okien. (k.139)

M. G. nie złożył odpowiedzi na pozew. Na rozprawie 25 stycznia 2016 r. zażądał oddalenia powództwa. Ponowił twierdzenia i dowody zaoferowane w zwróconym piśmie przygotowawczym z 14 stycznia 2016 r. Zarzucił niesprecyzowanie, nieuzasadnienie i nieudowodnienie przez powódkę dochodzonych roszczeń. Wyjaśnił, że spornych znaków towarowych używa wyłącznie w celach informacyjnych w odniesieniu do okien produkowanych przez powódkę. Są to znaki nałożone na okna przez spółkę (...). Zapewnił, że jego działanie jest zgodne z prawem i dobrymi obyczajami handlowymi. (k.99-138, 140)

Sąd ustalił:

R. K. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą (...)w L. jest uprawniona do wspólnotowych znaków towarowych:



- zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM) pod nr 007152549 z pierwszeństwem od 11/08/2008 r.,



- zarejestrowanego w OHIM pod nr 007538432 z pierwszeństwem od 21/02/2009 r.,



- zarejestrowanego w OHIM pod nr 010159391 z pierwszeństwem od 28/07/2011 r.,



- zarejestrowanego w OHIM pod nr 010157171 z pierwszeństwem od 28/07/2011 r.

dla towarów w klasie 19 klasyfikacji nicejskiej, m.in. okien. (dowód: świadectwa rejestracji k.32-48)

31 lipca 2012 r. R. K. darowała „(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółce komandytowo-akcyjnej w S. L. przedsiębiorstwo „(...) R.K. w S. L. W umowie nie wymieniono przynależnych darczyńcy praw do wspólnotowych znaków towarowych. (dowód: umowa k.63-71) (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna w S. zawarła 31 grudnia 2012 r. z (...) z ograniczoną odpowiedzialnością w S. umowę sprzedaży przedsiębiorstwa, w tym praw do znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów wymienionych w załączniku nr 3. (dowód: umowa k.54-62, brak załącznika)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji okien. (dowód: odpis z KRS k.8-11) Produkuje m.in. okna dachowe SKYLIGHT oraz elewacyjne: OVLO, PRIME, AVANTGARDE. (dowód: katalogi k.52, 53, reklamy k.73)

M. G. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą (...) M. G. w Z. w zakresie produkcji oraz sprzedaży drzwi, okien i akcesoriów różnych przedsiębiorców, w tym Fabryki (...) te oferuje do sprzedaży i reklamuje na swej stronie internetowej pod adresem monolit.pl. (dowód: informacja z CEIDG k.15, zrzut z ekranu k.16, wydruki ze stron internetowych k.17-31)

4 sierpnia 2008 r. R. K. zawarła z M. G. umowę o współpracy w zakresie sprzedaży i montażu przez pozwanego okien produkowanych przez przedsiębiorstwo (...) w L. Umowa została wypowiedziana przez powódkę pismem z 10 kwietnia 2014 r. za miesięcznym uprzedzeniem. (dowód: umowa k.49-51, faktury k.104-106, wypowiedzenie k.14) W ramach umowy pozwany oferował i wprowadzał do obrotu oraz składował w tych celach produkowane przez powódkę okna: dachowe SKYLIGHT, a także elewacyjne OVLO, PRIME, AVANTGARDE. Informacja o tych produktach umieszczona została w treściach strony internetowej (...).pl. (bezsporne) Także po rozwiązaniu umowy dealerskiej pozwany nabywał od powódki okna w celu odsprzedaży. (dowód: korespondencja k.107-116) W aktualnym katalogu ani w treściach strony internetowej monolit.pl pozwany nie umieszcza informacji o produktach powódki, nie używa też znaków towarowych **SKYLIGHT**, **OVLO**, **PRIME** i **AVANTGARDE**. (dowód: katalog k.117-136 – brak dowodu przeciwnego)

Okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia sprawy ustalone zostały przez Sąd na podstawie dowodów zaoferowanych przez strony. O oddaleniu powództwa zadecydowało zaś nieudowodnienie co do zasady bezprawnego i naruszającego dobry obyczaj handlowy działania pozwanego. Nieudowodnienie to odnosi się zarówno do praw wyłącznych, jak i do faktu naruszenia tych praw i interesów gospodarczych.

Przekonując o wyłączności używania wspólnotowych znaków towarowych **SKYLIGHT**, **OVLO**, **PRIME** i **AVANTGARDE** spółka złożyła wydruki z bazy OHIM, w której jako właścicielka wpisana jest R.

K.. Umowy zbycia przedsiębiorstwa nie zawierają załączników, stąd nie mogą stanowić podstawy pozytywnego ustalenia, że sporne znaki są obecnie własnością powódki. Takiego zaniedbania nie można tłumaczyć brakiem potrzeby przedstawienia dowodów już w pozwie, prawa do znaków towarowych mają bowiem charakter formalny, dla ich wykazania konieczne jest złożenie dokumentów urzędowych, a dla uprawdopodobnienia wydruków z bazy urzędu rejestracyjnego.

Należy uznać słuszność zarzutu M. G., że powódka nie tylko ich nie udowodniła ale nawet nie przedstawiła twierdzeń o okolicznościach faktycznych stanowiących podstawę dochodzonych roszczeń. Przede wszystkim nie określiła w jakich formach działania pozwanego upatruje naruszenia praw do znaków towarowych i reguł uczciwej konkurencji. Nieprawidłowe było też złożenie czarno-białych wydruków z bazy OHIM i katalogu, odmiennych od przedmiotu rejestracji, z pominięciem wskazania oznaczenia stanowiącego przedmiot naruszenia (słownego, słowno-graficznego). Powódka nie wyjaśniła nawet, czy zarzuca pozwanemu używanie oznaczeń identycznych, czy konfuzyjnie podobnych do znaków towarowych **SKYLIGHT**, **OVLO**, **PRIME** i **AVANTGARDE**.

Bardzo skrótowe i zawierające wiele uogólnień motywy pozwu nie konkretyzują sposobu działania pozwanego, nie określają, czy kwestionowane oznaczenia używane są przez pozwanego w odniesieniu do okien (...), czy towarów innego producenta. Powódka nie stwierdziła w jakiej postaci i w jakim miejscu pozwany nakłada na okna znaki **SKYLIGHT**, **OVLO**, **PRIME** i **AVANTGARDE**, nie przedstawiła dowodów w postaci ich fotografii, czy katalogów. Nie wyjaśniła też, czy jej okna są całkowicie pozbawione oznaczeń, co wydaje się być sprzeczne z powszechną praktyką rynkową. Całkowicie także pominęła kwestię wyczerpania praw do znaków towarowych.

Zaniechanie przedstawienia już w pozwie twierdzeń i dowodów na poparcie zgłaszanych roszczeń nie może być usunięte w toku postępowania, naruszałoby to bowiem zasadę procesową sformułowaną w art. 207 § 6 k.p.c. W szczególności niedopuszczalne byłoby prowadzenie postępowania dowodowego w zakresie zeznań świadków i przesłuchania stron w tym celu by ustalać okoliczności sprawy, które mogłyby posłużyć do stawiania pozwanemu konkretnych zarzutów. Powódka reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika musiała mieć świadomość, że – zgodnie z art. 6 k.c. – obciąża ją obowiązek udowodnienia słuszności jej roszczeń, a nade wszystko powinna przedstawić twierdzenia i dowody na ich poparcie.

W braku dowodu praw powódki do znaków towarowych **SKYLIGHT**, **OVLO**, **PRIME** i **AVANTGARDE** oraz twierdzeń o okolicznościach naruszenia Sąd oddalił wnioski o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków A. M., J. K. i M. S. oraz z przesłuchania stron. Należy przy tym wyjaśnić, że spór stron odnosi się do sfery działalności gospodarczej, stąd takie fakty jak rzeczywiste używanie znaków towarowych przez uprawnionego, współpraca handlowa stron, transakcje sprzedaży (po

rozwiązaniu umowy dealerskiej), czy używanie znaków dla oznaczenia towarów, w informacji handlowej i reklamie powinny być stwierdzane dokumentami, wydrukami ze stron internetowych, czy katalogami, a nie zeznaniami świadków, które w praktyce orzekania w tego rodzaju sprawach mają wyłącznie charakter uzupełniający. Nie można także prowadzić dowodu z zeznań świadków na okoliczności negatywne (niesprzedawania pozwanemu stolarki okiennej) i podlegające ocenie normatywnej (ryzyko konfuzji konsumenckiej).

W ocenie Sądu niewystarczającym dowodem bezprawnego używania przez pozwanego znaków towarowych **SKYLIGHT**, **OVLO**, **PRIME** i **AVANTGARDE** jest niedatowany zrzut z ekranu komputera (k.16-18) i katalog. Powódka nie wyjaśniła, czy w treściach strony internetowej pozwanego znajduje się informacja o producentach okien i drzwi przedstawionych w tym katalogu, Sąd nie ma więc możliwości ustalenia czy okna zostały wyprodukowane przez (...), czy przez innego wytwórcę, w szczególności przez pozwanego. Powódka nie odniosła się także do zarzutu zaniechania korzystania z katalogu przedstawiającego jej okna, nie zgłosiła choćby na rozprawie wniosku o dopuszczenie dowodu z oględzin strony internetowej, by przekonać Sąd, że jej zawartość narusza prawa wyłączne i interesy gospodarcze.

Zasadnicze zastrzeżenia budzić musi także całkowity brak uzasadnienia roszczeń pieniężnych. Powódka nie wskazała nawet jakiego rodzaju działanie pozwanego powinno być sankcjonowane zasądzeniem pokutnego, jak została wyliczona żądana kwota 40.000 zł (jakiego rodzaju okoliczności miały wpływ na jej wysokość). Nie wskazała za jaki okres żąda odszkodowania, na czym polega szkoda (*damnum emergens*, *lucrum cessans*), z jakiego działania pozwanego wynika, w jaki sposób została wyliczona na kwotę 250.000 zł. Sąd oddalił więc wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków i przesłuchania stron na okoliczność wysokości szkody.

Spory o własność przemysłową należą do bardziej skomplikowanych i wymagających dołożenia szczególnej staranności przy formułowaniu roszczeń, przedstawianiu twierdzeń o okolicznościach faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. i dowodów na ich poparcie. W przekonaniu Sądu powódka nie sprostała obowiązkowi w tym zakresie, nie wykorzystała także możliwości wyjaśnienia wątpliwości ustnie na rozprawie, brak zaś przesłanek z art. 207 § 6 k.p.c., które mogłyby usprawiedliwiać ewentualne przedstawienie twierdzeń i dowodów dopiero w toku postępowania.

Sąd zważył:

1. Odnośnie do naruszenia prawa do wspólnotowych znaków towarowych:

Prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów TWE. W systemie tym przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość przyciągania do siebie klienteli dzięki wysokiej jakości ich towarów lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających pozwalających na ich zidentyfikowanie (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości [obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] z 17/10/1990 r. w sprawie C-10/89 *HAG*, z 4/10/2001 r. w sprawie C-517/99 *Merz&Krell* i z 12/11/2002 r. w sprawie C-206/01 *Arsenal Football Club*) Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunału z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 *Philips*, z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 *Eurohypo*, wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 *Insulate for life*)

Prawo wyłączne jest przyznawane, by umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak mógł spełniać wszystkie jego funkcje, zarówno wskazania pochodzenia towaru/usługi, jak i gwarancyjną, komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia negatywnie wpływa lub może wpływać na którąkolwiek z tych funkcji. (tak wyroki Trybunału z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 *Budějovický Budvar*, z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 *L'Oréal i in.*, z 23/03/2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *Google France i Google*)

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego* (wersja ujednolicona), które reguluje w go sposób całościowy, w szczególności zasady jego rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporządzenia, jako część *acquis communautaire* stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. Zasadniczo, są one powtórzeniem regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1988 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 w rozporządzeniu, w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Art. 9 rozporządzenia przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania wspólnotowego znaku towarowego oraz zakazania osobom, nie mającym jego zgody, używania w obrocie :

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

Ocena identyczności/podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy dominujące, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00 *LTI Diffusion*) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny ich wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech oraz ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 *LTI Diffusion*, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P *Bimbo SA*)

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 *ELS*, z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 *Castillo*, z 13/12/2004 r. w sprawie T-8/03 *El Corte Ingles*, z 11/07/2007 r. w sprawie T-443/05 *El Corte Ingles*) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem

towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*, z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 *Il Ponte Finanziaria*, z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 4/05/1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 *Windsurfing Chiemsee Produktions*, z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 *CK Calvin Klein* i wyrok Sądu z 9/12/2010 r. w sprawie T-303/08 *Golden Elephant*) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 *Sabel*, z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 *Mühlens*, z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix*, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P *Bimbo* oraz wyroki Sądu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 *Giorgio Beverly Hills* i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 *Life Blog*)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel* i z 12/01/2006 r. C-361/04 *Ruiz Picasso*) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL* i z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*)

Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku 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 umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa. (tak wyrok Sądu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 *Vitakraft-Werke*) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisów tytułu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia właścicielowi realizacji jego praw z rejestracji mogą być zakazane, w szczególności:

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu 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. (art. 9 ust. 2)

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą pozwanemu określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, Sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego. Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30/06/2000 r. *prawo własności przemysłowej*:

- art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszcyciela (oprócz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,
- 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 p.w.p. stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Zasadniczym warunkiem uzyskania sądowej ochrony przed naruszeniami jest udowodnienie istnienia prawa oraz faktu naruszenia, w rozumieniu takiego działania pozwanego, które odpowiada typom zdefiniowanym w art. 9 ust. 1 rozporządzenia, negatywnie wpływając na pełnione przez znak funkcje. Prawo do znaku towarowego ma charakter formalny, tylko więc dokument urzędowy może służyć ustaleniu istnienia prawa i zakresu jego ochrony, w rozumieniu osoby właściciela, przedmiotu rejestracji, czasu ochrony oraz towarów i usług, dla których znak został zarejestrowany. W sytuacji gdy pozwany nie kwestionuje twierdzeń powoda, ustaleniu osoby uprawnionego oraz przedmiotu i zakresu ochrony może służyć informacja z internetowej bazy OHIM. Powód, na którym spoczywa ciężar udowodnienia zasadności dochodzonych roszczeń (stosownie do art. 6 k.c.), świadomy tych okoliczności – szczególnie wówczas gdy reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika (wykonującego zawód adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego) powinien już w pozwie przedstawić stosowne twierdzenia i dowody na ich poparcie i to bez względu na stanowisko pozwanego. (art. 217 § 2 k.p.c.) Nie dysponując dokumentami lub wydrukami z internetowej bazy urzędu rejestracji, z których wynika uprawnienie do zakazywania osobom trzecim używania znaków towarowych, sąd nie może udzielić ochrony powodowi, nie ma on bowiem legitymacji czynnej. Z taką sytuacją mamy do czynienia w tym postępowaniu.

Twierdzeń i dowodów koniecznych do wykazania słuszności – co do zasady – dochodzonych roszczeń powódka nie przedstawiła także na rozprawie. Sąd nie znajduje przyczyn, które uzasadniałyby dopuszczenie do ich zgłoszenia dopiero w toku postępowania. Sama powódka – wnioskując o otwarcie na nowo zamkniętej rozprawy – nie odwołuje się do żadnej z podstaw wymienionych w art. 217 § 2 k.p.c.

Uwzględnieniu powództwa (...) sprzeciwia się nieudowodnienie, że spółce tej służą prawa do wspólnotowych znaków towarowych **AVANTGARDE**, **PRIME**, **OVLO** i **SKYLIGHT** zarejestrowanych pod numerami 007152549, 010159391, 010157171 i 007538432. Powódka nie złożyła świadectw rejestracji ani innych dokumentów, z których wynika przeniesienie praw przez R. K. widniejącą jako właścicielka znaków w bazie internetowej Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. Nie potwierdzają tego faktu załączone do pozwu umowy. Złożone do akt wydruki są przy tym czarno-białe, nie oddają więc faktycznej kolorystyki znaków.

W dość skrótowo sformułowanych motywach pozwu spółka nie przedstawiła jasnych twierdzeń dotyczących faktu naruszenia, nie wskazała jakie sposoby używania przez M. G. znaków **AVANTGARDE**, **PRIME**, **OVLO** i **SKYLIGHT** noszą znamiona bezprawności. Nie określiła, czy kwestionuje używanie tych znaków dla towarów (okna), czy dla usług ich sprzedaży lub montażu. Tymczasem od sformułowania zarzutu zależy zakres badania podstawy faktycznej i kwalifikacja działania jako którejś z trzech form naruszenia stypizowanych w art. 9 ust. 1 rozporządzenia.

Powódka w żaden sposób nie wyjaśniła okoliczności nabywania przez pozwanego jej towarów (okien) opatrzonych znakami towarowymi przez samą uprawnioną, co skutkuje wyczerpaniem prawa właściciela, nie odniosła się także do kwestii informacyjnego używania znaków przez osobę trzecią. Nie wskazała nawet czy zarzut koncentruje się na używaniu oznaczeń identycznych, czy tylko podobnych do znaków towarowych, ewentualnie także istnienia ryzyka konfuzji konsumenckiej. Uszło także jej uwadze, że zastosowanie sankcji zakazowych (z art. 9 ust. 2 rozporządzenia) wymaga wykazania, że istnieje naruszenie lub realna groźba naruszenia w przyszłości. (art. 102 ust. 1 rozporządzenia)

2. Wyczerpanie prawa do znaku towarowego:

Przepis art. 9 rozporządzenia przyznaje właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku towarowego oraz prawo do zakazania innym osobom, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie m.in. oznaczenia identycznego z tym znakiem dla identycznych towarów. (art. 9 ust.1a) Równocześnie jednak art. 13 stanowi w ust. 1, że wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazywania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem przez właściciela lub za jego zgodą. Od dawna utrwalony jest pogląd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o istnieniu uprawnienia właściciela znaku do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w określonym czasie i miejscu. (np. wyroki ETS z 16/07/1998 r. w sprawie C-355/96 *Silhouette*, z 1/07/1999 r. w sprawie C-173/98 *Ancienne Maison Dubois et Fils*, z 20/11/2001 r. w połączonych sprawach C-414/99 do C-416/99 *Zino Davidoff*), z 14/07/2011 r. w sprawie C-46/10 *Viking Gas*, z 3/06/2010 r. w sprawie C-127/09 *Coty* - wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy właściciel udzielił – w sposób wyraźny lub dorozumiany – zgody na wprowadzenie do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym, towarów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie [...].)

Niejasne i zbyt ogólne sformułowanie zarzutów przez (...) sprawia, że M. G. nie może skutecznie powołać się na wyczerpanie praw do znaków towarowych. Nie wiadomo bowiem, czy zarzuty dotyczą oznaczania okien wyprodukowanych przez powódkę, czy przez innych wytwórców, w szczególności przez pozwanego. Powódka nie wyjaśniła na czym ma polegać kwestionowane przez nią oznaczanie towarów, nie przedstawiła także fotografii okien bezprawnie oznaczonych przez pozwanego. Tymczasem M.G. twierdzi, że nabywa okna powódki (dokumentują to faktury), a ich oznaczenia pochodzą wyłącznie od (...). Należało zatem uznać, że zarzut oznaczania przez pozwanego okien znakami **AVANTGARDE**, **PRIME**, **OVLO** i **SKYLIGHT** nie ma żadnego oparcia w materiale dowodowym sprawy.

3. Dozwolone używanie znaku towarowego osoby trzeciej:

Wyłączność uprawnionego używania wspólnotowego znaku towarowego jest ograniczona. Zgodnie z art. 12c, nie może on zakazać osobie trzeciej używania znaku w obrocie w przypadku, gdy jest to konieczne (niezbędne) dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, 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).

Przy wykładni tego przepisu warto odwołać się do poglądów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wyrażonych w wyroku wydanym 23/02/1999 r. w sprawie C-63/97 *Bayerische MotorenWerke AG* oraz *BMW Nederland BV* vs Roland Karel Deenik. Sprawa dotyczyła uprawnień pozwanego właściciela warsztatu samochodowego, używającego słownego znaku towarowego BMW w związku ze sprzedażą używanych samochodów tej marki i ich serwisowaniem. Odpowiadając na pytanie prejudycjalne, Trybunał dokonał gruntownej wykładni art. 6 i 7 Pierwszej Dyrektywy Rady (89/104/EWG) w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących znaków towarowych, odpowiadających unormowaniom art. 12 i 13 rozporządzenia.

Trybunał dopuścił możliwość informowania o sprzedaży używanych samochodów marki BMW, jeśli samochody z tym znakiem zostały uprzednio wprowadzone do obrotu przez BMW lub za jego zgodą. (por. także wyrok z 4/11/1997 r. w sprawie C-337/95 *Parfums Christian Dior*) Stwierdził jednak, że niedopuszczalne jest użycie znaków BMW w celu reklamowania sprzedaży lub naprawy samochodów tej marki, jeżeli sposób ich użycia mógłby wywołać wrażenie co do istnienia związków handlowych między uprawnionym do znaku a używającym go. (w szczególności polegające na tym, że przedsiębiorstwo używające znak przynależy do sieci dystrybucji BMW albo pomiędzy tymi przedsiębiorstwami istnieje określony związek) Takie formy używania znaków w celu reklamowym nie są niezbędne dla zapewnienia ochrony interesu używającego znak, polegającego na możliwości swobodnej sprzedaży towarów i świadczenia usług naprawczych. Z uwagi na renomę znaków BMW, tego rodzaju reklama w sposób nieuczciwy narusza usprawiedliwione interesy uprawnionego oraz negatywnie wpływa na wartość znaku (wykorzystywanie renomy i zdolności odróżniającej znaku). Jest też sprzeczna ze szczególnym przedmiotem ochrony - koniecznością zapewnienia uprawnionemu skutecznej ochrony przed konkurentami szukającymi sposobu na nieuczciwe wykorzystywanie pozycji i renomy jego znaku. Przez takie formy używania znaków BMW w celu reklamowym, osoba trzecia odnosi nienależną korzyść, polegającą na przysporzeniu jej własnej działalności przymiotu wysokiej jakości. Podmiot dokonujący ponownej sprzedaży towarów o charakterze prestiżowym nie może w nieuczciwy sposób działać na niekorzyść słusznego interesu uprawnionego. Musi zwracać uwagę, aby

swoją reklamą nie umniejszyć wartości znaku przez osłabienie luksusowego i prestiżowego charakteru określonego towaru. Trybunał uznał, że z punktu widzenia regulacji wspólnotowych nie stanowi naruszenia prawa informacyjne użycie znaków BMW w sformułowaniach typu: *sprzedaż samochodów BMW, naprawa oraz konserwacja samochodów BMW*. (cyt. za *Własność przemysłowa, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji*. Wydanie II pod redakcją R. Skubisza. Zakamycze 2006 s. 55-74)

Podobne do cytowanych poglądy Trybunał zaprezentował w wydanym 17/03/2005 r. wyroku w sprawie C-228/03 *The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy*. Odpowiadając na pytanie prejudycjalne wskazał na istotę i funkcje prawa wyłącznego na znak towarowy. (...) *ograniczając skutki praw przysługujących właścicielowi na mocy art. 5 dyrektywy 89/104, art. 6 tej dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych interesów ochrony praw do znaku z interesem swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług na wspólnym rynku w sposób umożliwiający pełnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu. (...) 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.*

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, wymóg **uczciwych praktyk** stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania słuszných interesów właściciela znaku towarowego (por. cyt. wyrok w sprawie BMW oraz wyrok z 7/01/2004 r. w sprawie C-100/02 *Gerolsteiner Brunnen*). **Użycie znaku jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle** przede wszystkim wtedy, gdy:

- ❑ może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego,
- ❑ narusza wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy,
- ❑ prowadzi do dyskredytacji / oczerniania znaku. (opinia rzecznika generalnego z 9/12/2004 r.)

Przy wykładni art. 12 można także odwołać się do utrwalonego orzecznictwa, dotyczącego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, które istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. Należy zwrócić uwagę, że w obu przypadkach ustawodawca wspólnotowy kwalifikuje jako naruszenie już samo ryzyko /prawdopodobieństwo, możliwość/ sprawiania wrażenia istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią używającą znaku bez jego zgody, a właścicielem znaku towarowego. W każdym przypadku ocena należeć będzie do sądu,

który odniesie ją do ustalonych okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. (w cyt. wyroku w sprawie *Gillette ETS* stwierdził: *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 (...).*)

Do pozwu załączony został wydruk ze strony internetowej (...).pl, z którego wynika że pozwany umieścił w jej treściach ofertę katalogową zawierającą m.in. okna oznaczone AVANTGARDE, PRIME, OVLO i SKYLIGHT. Oznaczenia te w żadnym razie nie odnoszą się do usług świadczonych przez pozwanego, nie mają też charakteru reklamowego. Ze względu na nieprzedstawienie pełnych treści strony internetowej, Sąd nie może ocenić, czy pozwany używa spornych znaków towarowych dla własnych okien, czy też informuje o towarach, które oferuje do sprzedaży wskazując ich producenta w sposób eliminujący prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nabywców co do towarów i usług.

Powódka nie tylko nie zajmuje stanowiska co do zakresu przekroczenia granic dozwolonego informacyjnego używania znaków przez osobę trzecią, ale nawet – wbrew postanowieniom art. 13 rozporządzenia – kwestionuje używanie znaków **AVANTGARDE**, **PRIME**, **OVLO** i **SKYLIGHT** przez pozwanego w sytuacji gdy opatrzone nimi towary zostały po raz pierwszy wprowadzone do obrotu przez uprawnioną lub za jej zgodą.

4. Odnośnie do naruszenia reguł uczciwej konkurencji:

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)

W uzasadnieniu wyroku z 11/07/2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73) Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że *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.

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszných 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.

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.

Działanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie bądź utrzymanie pozycji rynkowej przedsiębiorcy, który jednak niekoniecznie musi mieć świadomość skutków jakie rzeczywiście może wyrzucić, bez znaczenia jest przewidywanie przezeń możliwości naruszenia interesów innych przedsiębiorców. 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, naruszając ich interesy gospodarcze. 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 występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji.

Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności u.z.n.k., przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie dóbr osobistych, prawa własności, 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. (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 to 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) Sprzeczność z dobrymi obyczajami, jako 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 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 czynu nieuczciwej konkurencji uszczegóławiające 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.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest 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. Czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi. (ust. 2)

Dla oceny sprzeczności działania pozwanego z regułami uczciwej konkurencji na gruncie tego przepisu należy stosować odpowiednio zasady wypracowane w prawie znaków towarowych. **Także**

więc sformułowane w pkt. 5 pozwu roszczenie o zapłatę pokutnego należy uznać za nieudowodnione. Powódka nie precyzuje twierdzeń odnoszących się do używania na rynku oznaczeń **AVANTGARDE**, **PRIME**, **OVLO** i **SKYLIGHT**. Nie wyjaśnia od kiedy opatruje nimi okna, by dowieść pierwszeństwa używania. Nie wskazuje jakie oznaczenia używane przez pozwanego przeciwstawia własnym (słowne, słowno-graficzne), czy w odniesieniu do towarów (okien), czy usług (sprzedaży, montażu okien). Nie określa form bezprawnego działania pozwanego, ani przyczyn dla których należałoby stwierdzić ryzyko konfuzji konsumenckiej. Jak już wcześniej była mowa, w żaden sposób nie dowodzi słuszności swego roszczenia co do wysokości. Także więc oparte na podstawie art. 18 ust. 1 roszczenie należało uznać za nieudowodnione i jako takie oddalić.

Wobec niezgłoszenia przez pozwanego takiego żądania Sąd nie orzekał o zwrocie kosztów postępowania. (*a contrario* art. 98 § 1 k.p.c.)