

Wyrok z dnia 12 października 2005 r., III CK 160/05

1. Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, polegające w szczególności na skojarzeniu znaków towarowych – w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) – stanowi przesłankę ochrony znaku w granicach jego specjalizacji.

2. Używanie w obrocie gospodarczym zarejestrowanego znaku towarowego podobnego do wcześniej zarejestrowanego i używanego znaku renomowanego dla oznaczenia towarów identycznych lub podobnych do oznaczanych tym znakiem, lecz o niskiej jakości, jest czynem nieuczciwej konkurencji (art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. Nr 47, poz. 211 ze zm.).

Sędzia SN Zbigniew Strus (przewodniczący)

Sędzia SN Iwona Koper

Sędzia SN Tadeusz Żyznowski (sprawozdawca)

Najwyższy w sprawie z powództwa "Braun" GmbH K.i.T. w Niemczech przeciwko "B.-P." – Iwona L. i Andrzej M., sp.j. w T.L. i "P." Co LTD z siedzibą w Nikozji (Cypr) o ochronę znaków towarowych i zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 12 października 2005 r. kasacji pozwanych od wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 1 grudnia 2004 r.

oddalił obie kasacje i zasądził od każdej z pozwanych na rzecz strony powodowej kwotę 630 zł kosztów procesu za instancję kasacyjną.

Uzasadnienie

W uwzględnieniu żądania strony powodowej „Braun” GmbH K.i.T. (Niemcy) Sąd Okręgowy nakazał pozwany: „B.-P.” Iwona K., Andrzej M., spółce jawnej w T.L. i „P.” Co Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr) zaniechania wprowadzania do obrotu

sprzętu AGD, suszarek do włosów i maszynek do strzyżenia włosów oznaczonych słownym oznaczeniem „BROWN”, stosowanym samodzielnie, jak i w zestawieniu z wyrazem „KING” oraz słowno-graficznymi oznaczeniami „BROWN” i „BROWN KING”, pisanymi drukowanymi literami, a także nakazał pozwanym usunięcie na ich koszt solidarnie skutków opisanych działań przez usunięcie opisanych oznaczeń z towarów zatrzymanych przez Urząd Celny w Z., Oddział Celny w T.L. w dniu 19 lutego 2003 r. lub też zniszczenie towarów w przypadku, gdyby usunięcie tych oznaczeń okazało się niemożliwe. Ponadto nakazał pozwanym solidarnie na ich koszt opublikowanie w dwu dziennikach trzykrotnych oświadczeń o treści: „ »B.-P.« Iwona K., Andrzej M., spółka jawna z siedzibą w T.L. i »P.« Co Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr) przyznają, że wprowadzając do obrotu gospodarczego na terytorium Polski sprzęt AGD opatrzony słownymi i słowno-graficznymi oznaczeniami »BROWN« i »BROWN KING« – podobnymi do zarejestrowanych na rzecz »Braun« GmbH w Niemczech znaków towarowych – słownego i słowno-graficznego »BRAUN«, naruszyli prawa tej spółki i dopuścili się czynów nieuczciwej konkurencji”, przy czym oświadczenia te powinny być zamieszczone na jednej z pierwszych trzech stron wymienionych gazet i mieć określoną wielkość, z tym że w przypadku niewykonania powyższego obowiązku w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku powód będzie upoważniony do zamieszczenia powyższych tych oświadczeń na koszt obu pozwanych. W pozostałej części powództwo oddalił.

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu pierwszej instancji przez uzupełnienie tekstu oświadczenia; w pozostałej części obie apelacje oddalił.

Z ustaleń wynika, że powód – znany na świecie producent sprzętu AGD – umieszcza na swoich towarach znaki towarowe słowny „BRAUN” i słowno-graficzny z charakterystyczną stylizowaną pisownią „BRAUN”. Oba znaki są zarejestrowane w Urzędzie Patentowym od 1967 r., a od 1995 r. strona powodowa jest uprawniona z rejestracji międzynarodowej obejmującej m.in. elektryczny sprzęt kuchenny jak roboty kuchenne, miksery, urządzenia do mielenia, wyrabiania ciasta, sokowirówki, golarki elektryczne i urządzenia do strzyżenia i pielęgnacji włosów oraz żelazka elektryczne. Dnia 19 lutego 2003 r. Urząd Celny w Z., Oddział Celny w T.L. zatrzymał towar zgłoszony do odprawy przez pozwaną spółkę „B.-P.” Iwona K., Andrzej M. wobec uzasadnionego podejrzenia, że towary o niskiej jakości

wykonania w postaci sprzętu AGD naruszają prawa własności intelektualnej. Zamieszczone oznaczenia na tych towarach są łudząco podobne do znaków towarowych „Braun” GmbH, a na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych nie ma oznaczenia kraju produkcji i importera. Na towarach umieszczone zostało oznaczenie pisane drukowanymi literami „Brown”, bądź też napis z elementami graficznymi i słownymi w postaci dwóch poziomych kresek umieszczonych nad i pod tym napisem oraz dwóch półokręgów (w postaci odwróconych do siebie wielkich liter „D”) umieszczonych nad górną kreską oraz wizerunek korony, umieszczony nad dolną poziomą kreską. Miksery ręczne, ekspresy do kawy i czajniki elektryczne oraz opakowania tych produktów zawierają oznaczenia w postaci dwóch odwróconych i zachodzących na siebie półokręgów (drukowanych liter „D”), nad którymi znajduje się wizerunek korony, umieszczony po napisie „Brown”, a przed napisem „King”. Towar ten stanowi własność pozwanej „P.” Co Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr), która dnia 14 października 2002 r. zawarła ze współpozwaną spółką „B.-P.” umowę – kontrakt konsygnacyjny, na podstawie której spółka „B.-P.” jako komisant miał przyjmować do składania i sprzedaży komisowej towary w imieniu własnym, ale na rzecz firmy „P.” jako komitenta.

Sądy obu instancji nie podzieliły spóźnionego w rozumieniu art. 479¹⁴ § 2 k.p.c. zarzutu zmierzającego do wykazania nieważności tej umowy, wskazując na rozbieżne w tym względzie twierdzenia pozwanej spółki „P.”. Na skutek zgłoszenia nieuczestniczącej w sporze „I.-S.”, sp. z o.o., dokonanego w toku procesu, wymieniona spółka uzyskała prawo ochronne na znaki towarowe słowno-graficzne „DD Brown” i „Brown DD King”, przeznaczone do oznaczania m.in. sokowirówek, mikserów, maszynek do golenia, elektrycznych czajników i ekspresów do kawy. Złożony wobec tych decyzji sprzeciw strony powodowej nie został dotychczas rozstrzygnięty.

Na przysługujące prawo do korzystania z obu znaków towarowych spółka „I.-S.” jako licencjodawca umowami licencyjnymi z dnia 24 lipca 2003 r. udzieliła licencjobiorcy „B.-P.” Iwona K., Andrzej M. niewyłącznego, ograniczonego upoważnienia do korzystania z obu znaków towarowych dla celów związanych z działalnością gospodarczą licencjobiorcy w zakresie importu, eksportu i konsygnacji towarów opatrzonych tymi znakami towarowymi. Analiza podobieństwa porównywanych znaków towarowych i ocena ryzyka konfuzji przy uwzględnieniu rodzaju towarów oraz ich przeznaczenia dokonana przez Sąd Okręgowy, i w całości

aprobowana przez Sąd Apelacyjny doprowadziła do wniosku, że wybór przez pozwanych znaku towarowego z wyrazem „Brown” był ich celowym działaniem. Chodziło o nawiązanie do znaku towarowego „Braun” o ustalonej na polskim rynku renomie i wykorzystanie pozycji tego znaku oraz renomy towaru. Działanie pozwanych, mających rozeznanie na rynku, było bezprawne, a oceny tej nie zmienia fakt, że naruszający prawo uzyskał formalną decyzję Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego na stosowany znak. Powyższy wniosek potwierdza prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 października 2003 r., I ACa 355/03, z powództwa „Braun” GmbH przeciwko „I.-S.” sp. z o.o. – licencjodawcy, nakazujący tejże pozwanej m.in. zaniechanie wprowadzania do obrotu i używania w reklamie towarów identycznych z zakwestionowanymi w przedmiotowej sprawie. Odpierając zarzuty pozwanych o naruszeniu przez Sąd Okręgowy art. 296 ust. 1 i 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. – dalej: „Pr.w.p.”), a także art. 3 ust. 1 i art. 10 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 41, poz. 211 – dalej: „u.z.n.k.”), Sąd Apelacyjny wskazał w odniesieniu do przewidzianych w art. 1 ust. 2 praw własności przemysłowej kumulatywne stosowanie przepisów obu ustaw.

Kasacje złożyły obie pozwane. (...) Pozwana spółka „B.-P.” wносиła o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w całości (...), a pozwana „P.” o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w całości lub jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania (...).

Sąd Najwyższy zważył, co następuje: (...)

Zgodnie z definicją pojęcia znaku towarowego, zawartą w art. 120 ust. 1 Pr.w.p., znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Powołany przepis wskazuje na istotę znaku towarowego jako służącego do odróżniania towarów i usług pochodzących z jednego źródła od towarów i usług pochodzących z innego źródła. Ochronę znaków zarejestrowanych przed ich rejestracją na rzecz osób nieuprawnionych reguluje art. 132 ust. 2 Pr.w.p., stanowiąc pkt 3, że nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów,

jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Pojęcie renomowanego znaku towarowego w prawie własności przemysłowej zostało przyjęte z pierwszej dyrektywy nr 89/104 Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie harmonizacji prawodawstwa państw członkowskich w dziedzinie znaków towarowych (Dz.Urz. WE z dnia 11 lutego 1989 r. nr L 40). Powołana dyrektywa i przepisy rozporządzenia nr 40/94 Rady Wspólnot Europejskich z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. WE z 1994 r. Nr L 11) rozszerzają ochronę zarejestrowanego znaku towarowego przez szersze ujęcie ryzyka pomyłki, jak również przyznanie renomowanym znakom towarowym ochrony, pomimo braku ryzyka pomyłki.

Szczególna wartość renomowanego znaku towarowego znalazła wyraz we wzmożonej ochronie przewidzianej w art. 5 ust. 1 lit. b powołanej dyrektywy. Zgodnie z postanowieniem tego artykułu, uprawniony z rejestracji znaku towarowego może zakazać osobom trzecim używania bez jego zgody w obrocie gospodarczym oznaczeń identycznych lub podobnych do zarejestrowanego znaku towarowego dla towarów identycznych lub podobnych do objętych rejestracją, jeżeli istnieje ryzyko pomyłki, które obejmuje ryzyko skojarzenia oznaczenia ze znakiem. Treść tego przepisu, z niewielkimi zmianami, przejął art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p., natomiast o możliwości udzielenia ochrony poza granicami specjalizacji rozstrzyga art. 5 ust. 2 dyrektywy, którego odpowiednikiem jest art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p., dotyczący znaków renomowanych.

Przełamanie zasady specjalizacji w przepisach regulujących problematykę i ochronę tych znaków towarowych podyktowane zostało znaczeniem i rolą jaką renomowane znaki towarowe pełnią w systemie gospodarki rynkowej. Renomowany znak towarowy jest nośnikiem zespołu informacji i wyobrażeń o wysokiej jakości i dużym prestiżu. Znak ten uosabia renomę, skupia i utrwala w świadomości kupujących przekonanie o walorach towaru, jego oczekiwanych i niezawodnych cechach. Stanowi on nie tylko cenny, lecz – jak wskazuje praktyka – niekiedy dominujący składnik majątkowy przedsiębiorstwa. Pozytywne informacje i wyobrażenia, które omawiany znak samodzielnie przekazuje potencjalnym klientom, ułatwia zbyć towarów i ma wymierną wartość rynkową. W myśl ustalonej i respektowanej w orzecznictwie zasady, im większą zdolnością odróżniającą odznacza się wcześniejszy znak towarowy, tym większe jest niebezpieczeństwo

wprowadzenia w błąd. Renomowany znak towarowy – w porównaniu z innymi znakami towarowymi – zawsze charakteryzuje się silniejszą zdolnością odróżniającą. W wypadku istniejącej kolizji renomowanego znaku towarowego z innym oznaczeniem, niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, kwestionowane w obu kasacjach, jest większe, aniżeli w wypadku kolizji nierenomowanego znaku towarowego z innym oznaczeniem.

W myśl art. 296 ust. 2 Pr.w.p., naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych (pkt 1), znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, który obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym (pkt 2), znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego (pkt 3).

Kwestionując istnienie przesłanek określonych w art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. i wykazując jego błędne zastosowanie, pozwani pominęli asortyment sprowadzonych do Polski i zatrzymanych towarów. Z tych towarów suszarki i maszynki do włosów oraz ich opakowania oznaczone zostały znakiem „Brown”, a ekspresy do kawy, miksery i czajniki elektryczne znakiem „Brown King”. Według ustaleń organów celnych, były to towary o niskiej jakości wykonania i wzornictwa odbiegającego od zastosowanego w produktach oryginalnych.

W orzeczeniu Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 15 października 2002 r. oznaczenia słowne „Brown” i słowno-graficzne „Brown” zostały określone jako łudząco podobne do zarejestrowanego znaku towarowego słowno-graficznego „Braun”. Zbliżoną oceną stopnia podobieństwa znaku towarowego „DD Brown” ze znakiem „Braun” wyraził Sąd Apelacyjny w Katowicach w uzasadnieniu wyroku uwzględniającego powództwo, poprzedzając wyrażoną ocenę ustaleniami wskazującymi na intensyfikację elementów w treści znaku „Brown” upodabniających go do znaku „Braun”. Moc wiążąca – w świetle art. 365 k.p.c. – przytoczonego prawomocnego orzeczenia polega na obowiązku przyjęcia stanu rzeczy, jaki z

niego wynika i wyłączeniu dopuszczalności badania oraz ustalenia kwestii już rozstrzygniętych.

W rozpoznawanej sprawie Sądy obu instancji potwierdziły, że zakwestionowane znaki towarowe „Brown” o zróżnicowanej stylizacji graficznej i modyfikowanej czcionce – w obu wersjach – są podobne do znaku słowno-graficznego „Braun”. W prowadzonej w obu instancjach polemice, zawierającej jednorodną argumentację zwalczającą podobieństwo znaków, pozwani pominęli zależność między podobieństwem znaków a identycznością – w przeważającym zakresie – towarów, z których tylko niewielka część należy do podobnych i to wysokim stopniu. Ponadto dokonana przez Sądy obu instancji ocena podobieństwa uwzględnia zarówno elementy odróżniające, jak i dominujące oznaczenia. Nie można pominąć także warunków sprzedaży towarów, ich przeznaczenia oraz stosowania. Istota konfuzji u odbiorców polega na zakłóceniu ich procesu decyzyjnego, co potwierdził także świadek Andrzej N. (...)

W myśl art. 296 ust. 2 pkt 2 *in fine* Pr.w.p., warunkiem przyznania ochrony jest ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, obejmujące w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. Możliwość skojarzenia znaków stanowi zatem w świetle tego przepisu jedno z kryteriów oceny podobieństwa, samo zatem stwierdzenie ryzyka skojarzenia znaków nie jest wystarczające, a konieczne jest ustalenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów lub usług. Można zatem stwierdzić, że art. 296 ust. 2 pkt 2 stanowi postawę ochrony znaku towarowego przed ryzykiem pomyłki, lecz w granicach specjalizacji znaku. Zastosowanie tego przepisu wymaga ustalenia istnienia podobieństwa między towarami.

Wzajemna relacja przepisów zawierających regulacje ochronne renomowanych znaków towarowych i przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym możliwości kumulatywnego stosowania przepisów obu ustaw, stanowiła przedmiot obszernego omówienia w literaturze, na którą powołali się skarżący. Przepisy regulujące zwalczanie nieuczciwej konkurencji zmierzają do zapewnienia poprawności zachowania się przedsiębiorców i kwalifikują to zachowanie się w świetle zgodności z prawem i regułami uczciwego postępowania. Uregulowanie dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji jest częścią prawa własności przemysłowej. Artykuł 1 ust. 2 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51) określa

własność przemysłową w najszerszym znaczeniu przez wskazanie, że przedmiotem jej ochrony są patenty na wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe znaki towarowe oraz usługowe, nazwy handlowe i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji. W ustalonym i niepodważonym stanie faktycznym kumulacja niepożądanych zjawisk może godzić w instrumenty regulujące działalność wolnego rynku oraz zapewniające jego przejrzystość, ochronę pozycji konsumenta, a także w zasługujące na ochronę interesy przedsiębiorców.

Pozwani używają w obrocie gospodarczym znaku towarowego podobnego do znaku renomowanego dla towarów identycznych i podobnych, co umożliwia im zdobywanie klienteli bez poniesienia własnych nakładów i kosztów na promocję i reklamę oraz wysiłków na rzecz dobrej jakości towaru. Korzystają zatem z ustalonej renomy towaru, przychylnego nastawienia klienteli do znaku, stosowanego wcześniej dla innych towarów. Następuje zatem przeniesienie zarówno pozytywnych wyobrażeń, jak i popytu uprawnionego przedsiębiorcy na towar oznakowany znakiem łudząco podobnym do wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego mającego status renomowanego. Negatywne następstwa działalności pozwanych pogłębia fakt, że wprowadzane przez nich towary na rynek wykazują niski poziom jakościowy, co oczywiście grozi zniszczeniem renomy wyrobów strony powodowej. Narusza zatem nie tylko standardy uczciwości w obrocie, lecz wprost godzi w pozycję i stabilizację gospodarczą uprawnionego do używania renomowanego znaku towarowego. Istnieją zatem podstawy do przyjęcia, że używanie w obrocie gospodarczym zarejestrowanego znaku towarowego podobnego do wcześniej zarejestrowanego i używanego znaku renomowanego dla oznaczenia towarów identycznych lub podobnych do oznaczanych tym znakiem renomowanym, lecz o niższej jakości jest czynem nieuczciwej konkurencji (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.). Rejestracja znaku towarowego „Brown” i uzyskane prawo ochronne nie pozbawiało ani też nie mogło naruszać uprawnień przysługujących stronie powodowej.

Stosownie do art. 1 ust. 2 Pr.w.p., przepisy tej ustawy nie uchybiają ochronie znaków towarowych przewidzianych w innych ustawach. Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 89/104 z dnia 21 grudnia 1988 r., zmierzająca do zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do znaków towarowych, nie wykluczyła zastosowania do ochrony znaków towarowych innych przepisów prawa

wewnętrznego państw członkowskich niż przepisy o znakach towarowych, np. przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W wyroku z dnia 8 kwietnia 2003 r., IV CKN 22/01 (OSP 2004, nr 5, poz. 61) Sąd Najwyższy wyraził zapatrywanie, że posługiwanie się wprowadzającym w błąd co do pochodzenia towarów znakiem towarowym i korzystanie z renomy cudzego znaku może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji, określony w art. 10 u.z.n.k. Przyjęcie odmiennego zapatrywania, wyłączającego możliwość kumulatywnego stosowania przepisów obu regulacji, jest następstwem niedostrzeżenia, że każda z omawianych regulacji ma inny przedmiot ochrony. Brak taki leży u podstaw wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 1998 r., I CKN 904/97 (OSNC 1999, nr 5, poz. 97), stwierdzającym, że przepisy prawa wynalazczego wyłączają stosowanie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do działań polegających na wytwarzaniu produktu zgodnie z chronionym wzorem użytkowym. Prawo wynalazcze stymuluje twórczość o charakterze technicznym i wynikająca z niego ochrona służy rozwiązaniom technicznym oraz technologicznym i – najogólniej mówiąc – w czasie trwania tej ochrony niedozwolone jest reprodukcje rozwiązań wynikających z konstrukcji określonego przedmiotu (urządzenia), natomiast ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nakierowana jest – jak to już powyżej wskazywano – na eliminację czynów nieuczciwej konkurencji w rozumieniu tej ustawy oraz zapewnienie ochrony przed nieuczciwym działaniem konkurenta wyczerpującym przesłanki deliktów przewidzianych w art. 5-17 lub art. 3 tej ustawy. Późniejszy producent, wprowadzając na rynek produkt z zastosowanymi środkami technicznymi nadającymi mu walor wynalazku lub wzoru użytkowego, jednocześnie może naśladować wygląd wyrobu w sposób sugerujący klientom, że jest on renomowanym produktem konkurenta. Przepisy prawa wynalazczego nie wymagają, aby nowość odnosiła się do zewnętrznego kształtu przedmiotu lub poszczególnych elementów rozstrzygających o tym kształcie. W konsekwencji wykluczenie, aby działanie pozwanego w rozpoznawanej sprawie nie mogło być zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji, było co najmniej przedwcześnie. Nie można zatem wykluczyć zasadności krytyki tego stanowiska w literaturze, stwierdzającej, że określona kategoria interesów powodowego przedsiębiorstwa nie uzyskała przewidzianej w ustawie ochrony.

Dalsze zarzuty obu kasacji czynią niezbędnym odwołanie się do ustaleń poczynionych przez Sąd pierwszej instancji w całości aprobowanych przez Sąd

Apelacyjny. Stosownie do umowy na składowanie towarów w składzie celnym prowadzonym przez pozwaną spółkę „B.-P.”, zawartej dnia 14 października 2002 r., komitent, tj. pozwana spółka „P.”, upoważnił komisanta do podejmowania wszelkich decyzji i dyspozycji związanych ze składaniem, wydawaniem i sprzedażą towarów stanowiących jego własność przyjętych do składu celnego. Strony ustaliły, że towar sprzedawany będzie przez komisanta według ceny ustalonej przez komitenta oraz że cena ta przekazana zostanie na jego rachunek.

Używanie znaku towarowego polega na umieszczeniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach. W świetle przytoczonego postanowienia umowy komitent nie tylko nie zastrzegł kontroli cyrkulacji towarów, ale upoważnił komisanta do swobodnego rozporządzania tymi przedmiotami. Istniała prawna i faktyczna możliwość dalszego rozporządzania oznakowanymi przedmiotami. Trafnie Sądy obu instancji odwołały się do stanowiska pozwanej spółki „B.-P.”, stwierdzającego, że towary oznaczone zakwestionowanymi znakami towarowymi są legalnie importowane i wprowadzane na polski obszar celny a następnie do obrotu na rynku krajowym przez „I.”, spółkę z o.o. w W. Podważanie ważności i skuteczności umowy z dnia 14 października 2002 r. na składowanie towarów jest chybione z przyczyn przytoczonych w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego, który wskazał na uchybienie art. 479¹⁴ § 2 k.p.c. Przepis ten ma istotne znaczenie dla praktyki orzeczniczej sądów gospodarczych. W myśl uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2004 r., III CZP 115/03 (OSNC 2005, nr 5, poz. 77), w postępowaniu w sprawach gospodarczych pozwany traci prawo powołania twierdzeń, zarzutów oraz dowodów na ich poparcie niepowołanych w odpowiedzi na pozew bez względu na ich znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że wykaże, iż ich powołanie w odpowiedzi na pozew nie było możliwe, albo że potrzeba powołania wynika później. (...)

W świetle powyższego istnieją podstawy do stwierdzenia, że obie kasacje nie zawierają usprawiedliwionych podstaw i dlatego podlegają oddaleniu (art. 393¹² k.p.c.).