

Wyrok z dnia 27 października 2004 r., III CK 410/03

Użycie cudzego znaku towarowego w celu reklamowym i informacyjnym jest dozwolone, jeżeli nie prowadzi do mylącego wrażenia o istnieniu gospodarczych powiązań pomiędzy uprawnionym ze znaku a używającym go w tym celu.

Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący)

Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca)

Sędzia SN Gerard Bieniek

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "F.", S.A. z siedzibą w T. i "F.A.", S. A. z siedzibą w T. przeciwko Sławomirowi B. o zakazanie używania znaków towarowych i zadośćuczynienie, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 27 października 2004 r. kasacji pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 marca 2003 r.

uchylił zaskarżony wyrok w pkt 2 i 3 i w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 28 marca 2002 r. Sąd Okręgowy – Sąd Gospodarczy w Krakowie, uwzględniając powództwo "F.", S.A. w T. i "F.A.", S.A. w T. zakazał pozwanemu Sławomirowi B. używania znaków towarowych "F.", "A.R." i "L." na budynkach centrali prowadzonej działalności gospodarczej, na budynkach oddziałów i przedstawicielstw oraz punktów serwisu samochodowego i w działalności reklamowej, nakazał opublikowanie w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku w ogólnopolskich dziennikach „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita” oświadczenia o treści „Sławomir B., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą »E.M.F.« z siedzibą w K., informuje konsumentów, że oddziały i przedstawicielstwa »E.M.F.« nie są autoryzowanymi punktami sprzedaży

części zamiennych do samochodów marki Fiat, Lancia i Alfa Romeo. W związku z powyższym Sławomir B. pragnie przeprosić firmy »F.« S.A. w T. i »F.A.« S.A. w T. oraz klientów tych firm za ewentualne zaistniałe pomyłki” i upoważnił powodowe spółki do opublikowania tego oświadczenia na koszt powoda, na wypadek uchylenia się przez niego od tego obowiązku. Z dokonanych ustaleń wynika, że powodowe spółki prowadzą działalność polegającą w szczególności na produkcji i sprzedaży samochodów oraz części zamiennych. Spółkom tym przysługuje wynikające z rejestracji prawo do znaków towarowych słownych i słowno-graficznych "F.", "A.R." i "L.". Autoryzowane przez powódki punkty sprzedaży i serwisu oznaczane są nazwą punktu sprzedaży oraz znakami słowno-graficznymi "F.", "A.R." i "L.", umieszczonymi w linii poziomej nad wejściem do punktu sprzedaży, a ponadto znaki te umieszczone są w witrynach i na odrębnym postumencie przed wejściem do budynku.

Pozwany od 1991 r. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży części zamiennych do samochodów "F.", "A.R." i "L.", ale nie jest sprzedawcą autoryzowanym. Sprzedaje przeważnie części nieoryginalne, nieautoryzowane i nieoznaczone znakami powódek, tańsze od oryginału o 25-40%, a tylko część asortymentu stanowią części zamienne kupione od autoryzowanych sprzedawców. Punkty sprzedaży i punkty serwisowe prowadzone przez pozwanego oznaczane są nazwą „E.M.F.” nad wejściem do budynku oraz umieszczonymi w jednej linii poziomej obok lub poniżej tej nazwy znakami "F.", "A.R." i "L.". W reklamach pozwany określa się jako „generalny importer i dystrybutor części zamiennych do samochodów włoskich”. Sposób posługiwania się przez pozwanego znakami towarowymi przysługującymi powódkom wprowadza niektórych klientów w błąd co do pochodzenia części zamiennych, zwłaszcza że w punktach sprzedaży części te nie są eksponowane odrębnie od innych towarów, a także co do tego, że pozwany jest autoryzowanym importerem i dystrybutorem tych części.

W tym stanie faktycznym, w ocenie Sądu Okręgowego, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm. – dalej: "u.z.t."), zgodnie bowiem z art. 315 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), do stosunków powstałych przed jej wejściem w życie stosuje się przepisy dotychczasowe. Sąd Okręgowy uznał, że posługiwanie się przez pozwanego znakami towarowymi powodów wykraczało poza informacyjne użycie

znaku, a sposób ich eksponowania sugerował powiązania handlowe z powódkami. Użycie znaków towarowych słowno-graficznych także w reklamach oraz sposób ich eksponowania mogło stworzyć błędne przekonanie, że pozwany jest autoryzowanym dilerem części zamiennych, co uzasadnia twierdzenie o naruszeniu przez niego art. 20 ust. 1 i 2 u.z.t. Ponadto działalność pozwanego jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, wykorzystuje bowiem renomę powódek, co stanowi także czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm. – dalej: "u.z.n.k.").

Na skutek apelacji pozwanego Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 12 marca 2003 r. zmienił powyższy wyrok w ten tylko sposób, że oddalił powództwo w części dotyczącej słownych znaków towarowych, w pozostałym zakresie apelację oddalił. Podzielił dokonane w sprawie ustalenia i uznał, że sposób użycia znaków przez pozwanego stwarzał ryzyko konfuzji co do pochodzenia towarów. W ocenie tego Sądu, całkowity zakaz posługiwania się tymi znakami, a zwłaszcza znakami towarowymi słownymi, uniemożliwia jednak korzystanie z nich nawet w zakresie dozwolonej działalności informacyjnej, w tej zatem części wyrok Sądu pierwszej instancji podlegał zmianie. Wykorzystywanie natomiast znaków towarowych słowno-graficznych nie jest, w ocenie Sądu Apelacyjnego, niezbędne do informacji o oferowanych towarach.

Wyrok powyższy w części oddalającej apelację zaskarżył kasacją pozwany, zarzucając naruszenie art. 19 u.z.t. oraz art. 10 i 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. i wnosząc o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

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

Skarżący zarzucał naruszenie art. 19 u.z.t. przez orzeczenie całkowitego zakazu używania słowno-graficznych znaków towarowych, także dla wypełniania przez nie funkcji informacyjnej, chociaż taki zakaz wykracza poza zakres ochrony wynikający z rejestracji znaku towarowego, a także przez uznanie, że używanie takich znaków narusza prawa powódek, chociaż nie ma bezprawności ze względu na wyczerpanie praw do znaku. Nie może budzić wątpliwości, że funkcja znaku towarowego nie sprowadza się wyłącznie do odróżniania towarów pochodzących od określonego producenta od towarów pochodzących od innego producenta. Funkcja

odróżniająca jest funkcją podstawową, ale nie jedyną; znaki towarowe pełnią także funkcje informacyjne i reklamowe.

Jak wynika z ustaleń, pozwany używa znaków towarowych powódek w dwóch celach: po pierwsze, dla reklamy i informacji o sprzedaży oryginalnych części zamiennych, pochodzących od powódek, po drugie, dla reklamy i informacji o tym, do jakich samochodów części te są przeznaczone. Ocena, czy i w jakim zakresie pozwany jest uprawniony do używania znaków w tych celach, nie może być dokonana bez uwzględnienia kwestii tzw. wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego. W przeciwieństwie do ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, która w art. 155 ust. 2 reguluje tę kwestię, ustawa o znakach towarowych nie mówiła nic o ograniczeniu praw wynikających z rejestracji znaku towarowego ze względu na wyczerpanie prawa. Doktryna wykształciła termin „wyczerpanie praw” dla uzasadnienia potrzeby zapewnienia swobody cyrkulacji towarów na rynku. Zgodnie z zasadą wyczerpania praw, pierwsze legalne wprowadzenie do obrotu oznaczonego znakiem towarowym produktu przez osobę uprawnioną, tj. podmiot prawa z rejestracji albo osobę przez nią upoważnioną, powoduje wygaśnięcie uprawnienia do ponownego wprowadzania towaru do obrotu. Oznacza to, że uprawniony ze znaku towarowego nie może się sprzeciwić dalszemu wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli oczywiście następuje to legalnie.

W doktrynie przyjmowano również, że osoby wprowadzające towar oznaczony tym znakiem po raz kolejny do obrotu, mogą go reklamować, używając do tego celu tego znaku. Jest to bez wątpienia trafne stanowisko, jeżeli bowiem legalna jest działalność polegająca na kolejnym wprowadzaniu na rynek towarów oznaczonych znakiem, czemu uprawniony ze znaku nie może się sprzeciwić, to musi być także dopuszczona możliwość posługiwania się znakiem w celu informowania o towarze i reklamy. Wyczerpanie praw z rejestracji znaku nie ogranicza się zatem do funkcji odróżniającej znaku, ale dotyczy także jego funkcji reklamowej i informacyjnej. Bez możliwości reklamy sprzedawanego towaru przy użyciu znaku sprzedawca byłby pozbawiony prawa podawania do publicznej informacji o nim.

W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zasada ta przesądzona została kilkakrotnie, m.in. w orzeczeniu z dnia 4 listopada 1997 r. w sprawie C-337/95, Parfums Christaian Dior BV przeciwko Evora BV, z zastrzeżeniem, że sposób reklamowania i informowania o towarze nie może

szkodzić reputacji znaku chronionego rejestracją. Z orzecznictwa Trybunału wynika także, na co trafnie powołuje się skarżący, że wyczerpanie praw ze znaku dotyczy również takiej sytuacji, w której podmiot prowadzący legalnie działalność gospodarczą polegającą na naprawie samochodów, reklamuje ją przy użyciu znaków towarowych, jakimi oznaczane są te samochody (orzeczenie z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG i BMW Nederland BV przeciwko Ronald Karel Deenik). Jak wskazał Trybunał, bez umieszczenia znaków w pobliżu warsztatu lub w reklamie prowadzący warsztat nie mógłby informować potencjalnych klientów, jakie samochody naprawia. Takie zatem reklamowe i informacyjne użycie cudzego znaku towarowego jest dozwolone, jeżeli jednak nie prowadzi do mylącego wrażenia o istnieniu gospodarczych powiązań pomiędzy uprawnionym ze znaku a używającym go w celu reklamy i informacji o sprzedawanych towarach czy prowadzonej działalności. Takie użycie znaku nie może sugerować w szczególności, że używający znaku należy do sieci handlowej lub usługowej zorganizowanej przez uprawnionego ze znaku.

Jak ustalono, pozwany używa znaków towarowych powódek zarówno w celu informacji i reklamy wprowadzonych już przez nie na rynek części zamiennych oznaczonych tymi znakami, jak i dla informacji i reklamy działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży części zamiennych do samochodów włoskich marek. Przez posługiwanie się znakami informuje potencjalnych klientów o tym, do jakich samochodów pasują sprzedawane przez niego części. Takie działanie może być zatem uznane za dozwolone pod warunkiem, że nie wprowadza klientów w błąd co do istnienia powiązań gospodarczych i nie szkodzi reputacji znaku. Nie może być obecnie kwestionowane, że sposób posługiwania się przez pozwanego znakami powódek stwarza ryzyko konfuzji odnośnie do tego, że pozwany należy do sieci handlowej i usługowej powódek. Pozwany znaki te umieszcza na budynkach swoich punktów sprzedaży i serwisu w taki sam lub bardzo podobny sposób jak autoryzowani dilerzy strony powodowej. Stanowi to nie tylko o naruszeniu praw ze znaku towarowego w rozumieniu art. 19 u.z.t., ale także świadczy o wdzieraniu się w klientelę strony powodowej i korzystaniu z jej renomy, co wypełnia dyspozycję deliktu określonego w art. 3 oraz 19 ust. 1 u.z.n.k. Również w reklamach pozwany eksponuje znaki towarowe w taki sposób, że sugerują powiązania gospodarcze ze stroną powodową, a w punktach sprzedaży oryginalne części pomieszane są z częściami innych producentów, co może szkodzić reputacji znaku. Uznanie zatem

przez Sąd Apelacyjny, że stronie powodowej służy ochrona prawna przed tego typu działaniami jest uzasadnione.

Mimo to zaskarżony wyrok podlega uchyleniu. Pomijając oczywistą niekonsekwencję stanowiska Sądu Apelacyjnego, który uznał za dopuszczalne posługiwanie się słownymi znakami towarowymi powódek, a odmówił tego prawa w stosunku do znaków słowno-graficznych, chociaż sposób posługiwania się nimi jest taki sam, rozważenia wymaga, czy całkowity zakaz posługiwania się przez skarżącego znakami słowno-graficznymi jest uzasadniony. Należy przyznać rację skarżącemu, gdy twierdzi, że Sąd drugiej instancji nie rozważył konsekwencji, jakie dla możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez pozwanego taki zakaz wywołuje. W sytuacji, w której działalność gospodarcza skarżącego jest legalna, wydanie orzeczenia wymaga wyważenia interesów obu stron. Ochrona prawa z rejestracji znaku przed naruszeniami nie może sięgać tak daleko, by uniemożliwiać prowadzoną legalnie działalność gospodarczą drugiej strony. Wyjaśnienia zatem wymaga, czy możliwe jest ograniczenie zakazu używania znaków słowno-graficznych w taki sposób, aby – eliminując ryzyko wprowadzania klientów w błąd – co do istnienia gospodarczych powiązań między stronami i przejmowania klienteli – dopuścić możliwość posługiwania się nimi dla wypełnienia dozwolonej funkcji informacyjnej i reklamowej. Dopiero wówczas, gdyby okazało się to niemożliwe, orzeczenie całkowitego zakazu byłoby uzasadnione.

Wobec powyższego Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji (art. 393¹³ k.p.c.).

