



Sygn. akt IV CK 446/04

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 stycznia 2005 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Jan Górowski (przewodniczący)

SSN Maria Grzelka

SSN Tadeusz Żyźnowski (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "T.(...)" SA w G.
przeciwko "R.(...)" Spółce z o. o. w W.

o zakazanie naruszania prawa do znaku towarowego i odszkodowanie,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 13 stycznia 2005 r.,
kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 19 marca 2004 r., sygn.
akt I ACa (...),

oddala kasację.

Uzasadnienie

Powołując się na art. 19 i 20 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) powodowe Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „T.(...)” S.A. wnosila o zakazanie stronie pozwanej „R.(...)” Spółka z o.o. korzystania z oznaczenia „V.(...)” i naruszania prawa z rejestracji tego znaku przez zaniechanie działań naruszających prawo z rejestracji, usunięcia skutków naruszenia oraz naprawienia wyrządzonej szkody w wysokości 800.000 zł z ustawowymi odsetkami.

Wyrokiem nazwanym wstępnym, którego treść zdaniem Sądu Apelacyjnego - odpowiada przesłankom uzasadniającym wydanie wyroku częściowego, Sąd pierwszej instancji nakazał pozwanej „R.(...)” Sp. z o.o. zaprzestanie korzystania z oznaczenia „V.(...)” i oznaczeń podobnych, przez zaniechanie opatrywania tym znakiem „Skwerów handlowych” oraz innych budowli i urządzeń, dokumentacji handlowej, wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem a także posługiwania się nim w środkach masowego przekazu w celu reklamy, bądź publikacji materiałów prasowych, usunięcie znaku towarowego „V.(...)” ze wszystkich „Skwerów handlowych”, innych budowli, urządzeń, towarów i dokumentacji handlowej, będącej w jego dyspozycji oraz opublikowanie na koszt pozwanego oświadczenia w dziennikach „R.(...)”, „G.(...)” i „Gazeta P.(...)”, zamieszczenie ogłoszenia o treści ustalonej w tym wyroku a stwierdzającego, że osiedlowe centra handlowe oznaczane przez stronę pozwaną „V.(...) skwer handlowy” i reklama tych obiektów z użyciem znaku towarowego „V.(...)” prowadzone były z naruszeniem znaku towarowego strony powodowej „V.(...)”.

Jako podstawę faktyczną tego rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy przytoczył ustalenia z których wynika, że w uwzględnieniu zgłoszenia z 9 grudnia 1994 r. powodowa Spółka uzyskała dnia 5 września 2000 r. decyzję o rejestracji znaku towarowego „V.(...)” przeznaczonego do oznaczania: usług związanych z prowadzeniem sklepu lub sieci sklepów detalicznych, artykułów chemii gospodarczej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieży, artykułów spożywczych, środków wybielających i innych substancji stosowanych w praniu, środków czyszczących, perfumeryjnych, kosmetyków, płynów do pielęgnacji włosów, przyborów kuchennych i gospodarstwa domowego, przyborów toaletowych oraz licznych produktów spożywczych, zbożowych, piekarskich i napojów. Powodowa Spółka prowadzi działalność w branży spożywczej w dziewięciu sklepach w tym pięciu na terenie G. i w jednym sklepie w B., który po otwarciu był jednoznacznie utożsamiany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez pozwaną Spółkę, która administruje pięcioma centrami handlowymi. Dla swojej działalności strona pozwana używa od 2000 r. oznaczenia „Skwer handlowy V.(...)”, które jest umieszczane na szyldach i w reklamach prasowej oraz internetowej centrów handlowych. Od sierpnia 2000 r. pozwana oczekuje na rejestrację dwóch znaków towarów tj. słownego i słowno-graficznego w brzmieniu „V.(...) skwer handlowy” oraz „Skwer V.(...)”.

Strona pozwana, będąc firmą developerską, buduje sieć kompleksów handlowo-usługowych o nazwie „V.(...) skwer handlowy”. W zależności od warunków lokalnych w miejscowym skwerze V.(...) znajdują się: supermarket, sklep detaliczny lub delikatesy.

Takie skwery handlowe V.(...) kolejno zostały otwarte w Ł., B., T., I., G. a nowe inwestycje planowane są prawie we wszystkich większych miastach w tym w W., W., K., O., S., J. i P.. Strony konkurują na rynku sprzedaży detalicznej ponieważ wynajmowane przez stronę pozwaną centra handlowe, oznaczone są znakiem „V.(...)”. Sprzedaż - w ocenie Sądów obu instancji – odbywa się w warunkach jednoznacznie sugerujących, że pozwana prowadzi działalność tożsamą z działalnością strony powodowej. „Skwer handlowy V.(...)” wskazuje na działalność handlową a nie developerską. Używane oznaczenie jest nakierowane i oddziałuje na tę samą grupę klientów, nabywców dóbr konsumpcyjnych. Dlatego jest prezentowany przez umieszczanie go na budynkach centrów handlowych, co wskazuje, że tak eksponowane oznaczenie nie jest skierowane do nabywców usług developerskich. Analiza poszczególnych elementów oznaczeń używanych przez pozwaną i zarejestrowanego znaku towarowego w płaszczyznach wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej wskazuje - jak stwierdziły Sądy obu instancji - że słowa handlowy i skwer pozbawione są znamion odróżniających a dominującym dla każdego odbiorcy jest słowo V.(...).

Kasację złożyła pozwana „R.(...)” Spółka z o.o.

Skarżąca zarzuciła naruszenie przepisów postępowania , a mianowicie:

a/ art. 378 § 1 k.p.c., art. 321 § 1 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. oraz art. 380 § 1, 2 i 3 k.p.c. i art. 354 k.p.c. poprzez rozpoznanie przez Sąd Apelacyjny apelacji od wyroku częściowego Sądu Okręgowego w T., podczas gdy Sąd Okręgowy w T. wydał wyrok wstępny i od wyroku wstępnego apelował pozwany, a brak jest rozstrzygnięcia o sprostowaniu wyroku Sądu I instancji w tym zakresie i brak jest podstaw do sprostowania tegoż wyroku, jak również nie jest to dopuszczalne, które to uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż Sąd Apelacyjny z uwagi na powyższe naruszenia przepisów postępowania nie rozpoznał środka zaskarżenia wniesionego przez pozwanego i pominął zgłoszony przez p ozwanego w apelacji zarzut naruszenia przez Sąd Okręgowy przepisu art. 318 § 1 k.p.c. poprzez wydanie wyroku wstępnego o niedopuszczalności treści.

b) art. 378 § 1 k.p.c. i art. 382 k.p.c. poprzez pominięcie zgłoszonego przez pozwanego w piśmie procesowym z dnia 30 kwietnia 2003 r. zarzutu naruszenia przez Sąd Okręgowy przepisu art. 318 § 1 k.p.c. poprzez wydanie wyroku wstępnego o niedopuszczalnej treści, które to uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż rozważenie przez Sąd Apelacyjny powyższego zarzutu pozwanego mogło

skutkować uchynieniem wyroku Sądu Okręgowego, a zaskarżone orzeczenie stwarza jedynie pozory przeprowadzenia kontroli instancyjnej przez Sąd drugiej instancji.

c) art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. poprzez niewskazanie w uzasadnieniu wyroku powodów nieuwzględnienia zarzutów naruszenia prawa materialnego (art. 19 i 20 ustawy o znakach towarowych) zgłoszonych przez pozwanego w apelacji oraz brak rozważań zasadności powyższych zarzutów w świetle obowiązującego prawa oraz wymienia przyczyn, dla których nie mogły być uwzględnione, które to uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż z treści uzasadnienia Sądu Apelacyjnego wynika, iż nie dokonał on samodzielnych rozważań podstawy prawnej powództwa, a poczynienie takich rozważań mogło doprowadzić do odmiennego rozstrzygnięcia sprawy, podczas gdy brak tych rozważań skutkuje tym, że wyrok Sądu Apelacyjnego uchyla się kontroli instancyjnej w tym zakresie,

d) art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. poprzez uznanie, iż nie zachodzą w niniejszej sprawie podstawy do zawieszenia postępowania, które to uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż rozstrzygnięcie postępowania rejestrowego toczącego się z wniosku pozwanego, dotyczącego zgłoszenia do Urzędu Patentowego znaku towarowego „Skwer handlowy V.(...)”, ma istotny wpływ dla ustalenia zgodności z prawem używania znaku przez pozwanego i oceny czy używanie przez pozwanego znaku towarowego narusza prawa powoda wynikające z rejestracji znaku towarowego „V.(...)”, a w konsekwencji dla oceny zasadności powództwa,

e) art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. i art. 382 k.p.c., poprzez dowolną, rażąco wadliwą i oczywiście błędną ocenę materiału dowodowego, polegającą na nieuwzględnieniu wszystkich dowodów przeprowadzonych w postępowaniu. Poprzez pominięcie wskazanych w apelacji pozwanego dowodów Sąd II instancji rażąco naruszył zasady oceny wiarygodności i mocy dowodów. Wskazane naruszenie przepisów proceduralnych mogło mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Uwzględnienie wskazanych przez pozwanego dowodów miało istotne znaczenie dla ustalenia istnienia jednej z wymienionych w art. 19 ustawy o znakach towarowych z dnia 31 stycznia 1985 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 5, poz. 7 z późn. zm.) przesłanek uznania, iż doszło do naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego, a mianowicie przesłanki możliwości wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów lub usług.

Nadto skarżąca Spółka zarzuciła obrazę przepisów prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, a mianowicie:

a/ przepisu art. 19 ustawy o znakach towarowych poprzez przyjęcie, iż używanie znaku towarowego podobnego do znaku zarejestrowanego, dla usług odmiennych stanowi naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego. Wskazując na powyższe pozwana wносиła o: uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania lub uchylenie zaskarżonego wyroku i wyroku wstępnego Sądu Okręgowego w T. z dnia 10 marca 2003 r., sygn. akt VI GC (...) i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego jej rozpoznania oraz rozstrzygnięcia o kosztach postępowania, ewentualnie o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa z zasadzeniem na rzecz strony pozwanej kosztów procesu według norm przepisanych.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Bezspornym jest, że powodowe Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „T.(...)” jako uprawniony z rejestracji znaku towarowego V.(...) z pierwszeństwem od 9 grudnia 1994 r. nabyło wyłączne prawo używania tego znaku w obrocie gospodarczym na terytorium całego państwa dla towarów objętych rejestracją (art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych – Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.). Rejestracją tego znaku towarowego V.(...) zostały objęte usługi związane z prowadzeniem sklepu lub sieci sklepów z artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Bezspornym jest, że pozwana Spółka R.(...)” posługuje się oznaczeniem „V.(...) Skwer Handlowy”. Jak stwierdził J. G. b. prezes tej Spółki zajmowała się ona budowaniem centrów handlowych i zarządzaniem nimi. Na wizytówkach firmy prezes J. G. używał oznaczenia „V.(...) Skwer Handlowy”. Nadto autentyczności dokumentów i wiarygodności opinii biegłych M. R. oraz J. C. a także dowodów z zeznań licznych świadków nie podważyła skarżąca Spółka w toku postępowania ani też w kasacji. Już w odpowiedzi na pozew strona pozwana wskazała, że swoje centra handlowo-usługowe nazwała „Skwer handlowy V.(...)”. Takimi oznaczeniami posługiwała się w kolejnych obiektach handlowych. Przytoczone oznaczenia – jak to trafnie i obszernie przytoczyły Sąd obu instancji - zawierają elementy nieodróżniające (skwer handlowy) i odróżniające V.(...). O zdolności odróżniającej rozstrzyga, co także trafnie zostało uzasadnione w kwestionowanym orzeczeniu, ten dominujący element wyróżniający. Prawidłowa i wyczerpująca argumentacja Sądów obu instancji nie wymaga jej przytaczania i powtarzania. Nie kwestionowanym a ugruntowanym jest zapatrywanie stwierdzające, że dla przeciętnego nabywcy decydujące znaczenie ma zbieżny element obu ocenianych oznaczeń - V.(...). W literaturze przedmiotu i orzecznictwie podkreśla się, że jest to usprawiedliwione z

psychologicznego punktu widzenia, ponieważ nabywca zachowuje z reguły w pamięci jedynie ogólny zarys interesującego go oznaczenia a przy dokonywaniu wyboru kieruje się przewodnimi elementami oznaczenia, pomijając inne drobne rozbieżności. Niewątpliwym jest, że na dominującym elemencie V.(...) skupia się siła intensywność przyciągania oraz cechuje go łatwość co do zdolności a także możliwości przyswajania. Oceny przesłanek i zachowań zakazanych osobom trzecim (art. 19 i 20 ustawy o znakach towarowych) dokonuje się, co trafnie także wskazały Sądy obu instancji, z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy towarów (usług). Dążeniu ustawodawcy do realizacji w orzecznictwie sądów kierunku mającego zapewnić ochronę zdrowej konkurencji i eliminację innych niepożądanych zachowań sprzyja zapewnienie konsumentowi rzetelnej i obiektywnej informacji o przedsiębiorcy i jego towarze. Zrozumiała i niezakłócona informacja zapewnia konsumentowi możliwość dokonywania przez niego niezakłóconego i racjonalnego wyboru.

Orzecznictwo sądowe, w tym także kwestionowane, lecz prawidłowe i zasadne rozstrzygnięcie zapadłe w rozpoznawanej sprawie, jest jednym z istotnych instrumentów regulujących działalność wolnego rynku, zapewniających jego przejrzystość, ochronę pozycji konsumenta, a także interesów przedsiębiorców. Wbrew wywodom kasacji żadna z powołanych podstaw z art. 393¹ k.p.c. nie została wykazana. W myśl art. 316 § 1 k.p.c. sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. Przez stan rzeczy należy rozumieć ustalenia faktyczne i obowiązujący stan prawny, który został uwzględniony w zaskarżonym orzeczeniu.

Nie istniały uzasadnione podstawy (art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.) do wstrzymania postępowania w tej sprawie aż do wyczerpania procedury przed Urzędem Patentowym i sądem administracyjnym związanej ze zgłoszonymi przez pozwaną Spółkę znakami towarowymi do rejestracji.

Kasacja jako środek odwoławczy o szczególnym znaczeniu została ograniczona do badania legalności zaskarżonego orzeczenia. W następstwie wniesienia kasacji Sąd Najwyższy nie rozpoznaje już sprawy (nie jest sądem meriti), lecz skargę kasacyjną, rozstrzygając o jej zasadności, bądź bezzasadności na podstawie stanu faktycznego, będącego podstawą zaskarżonego orzeczenia. Dlatego Sąd Najwyższy nie rozpatrywał przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu kasacyjnym dokumentów mających dowodzić zasadności kasacji strony pozwanej.

Zgodnie z art. 318 § 1 k.p.c. sąd, uznając roszczenie za usprawiedliwione w zasadzie, może wydać wyrok wstępnym, tylko co do samej zasady, co do spornej zaś

wysokości żądania – zarządzić dalszą rozprawę, bądź jej odroczenie. W treści powołanego przepisu art. 318 § 1 k.p.c. zasadzie roszczenia przeciwstawiono wysokość żądania. Wyrok wstępny powinien dotyczyć samej zasady odpowiedzialności, tj. rozstrzygać o istnieniu konkretnego stosunku prawnego lub prawa, z którego wynika dochodzone roszczenie. Przez pojęcie „żądanie usprawiedliwione w zasadzie” należy rozumieć istnienie pomiędzy stronami procesu stosunku prawnego uzasadniającego uwzględnienie powództwa. Wyrok Sądu Okręgowego został błędnie nazwany wyrokiem wstępnym, na co trafnie zwrócił uwagę Sąd Apelacyjny stwierdzając, że kwestionowany w apelacji wyrok zawiera elementy przesądzające o jego istocie i bycie jako wyroku częściowego (art. 317 k.p.c.). Powyższe uchybienie jest poddane w instancji kasacyjnej kontroli w aspekcie wpływu tego uchybienia na treść – zawierającego wszystkie niezbędne elementy (art. 325 k.p.c.) – wyroku Sądu Apelacyjnego. Obszerne wywody kasacji w żadnym stopniu nie wykazały negatywnego dla skarżącej Spółki wpływu, czy też ograniczenia bądź utrudnienia możliwości zwalczania wyroku Sądu pierwszej instancji przez to, że został on błędnie nazwany.

Z powyższego wynika, że kasacja nie zawiera uzasadnionej podstawy i dlatego podlega oddaleniu (art. 393¹² k.p.c.).