



Sygn. akt II CK 329/04

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 stycznia 2005 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący)

SSN Marian Kocon

SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa S. K.

przeciwko A. S.

o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji i zapłatę 110.523 zł ,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 5 stycznia 2005 r.,

kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 25 lutego 2004 r., sygn. akt I ACa (...),

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powód domagał się – po ostateczny sprecyzowaniu powództwa – zakazania pozwanemu używania znaku towarowego „M.(...)” i wprowadzania do obrotu określonych artykułów produkowanych przez firmę T.(...) z Tajwanu oraz zobowiązania pozwanego do zamieszczenia w prasie ogłoszenia informującego o stosowaniu przezeń nieuczciwej konkurencji i zasądzenia 100523 zł odszkodowania.

Sąd Okręgowy w Ł. wyrokiem z dnia 28 listopada 2003 r. oddalił powództwo.

Sąd ustalił, że S. K. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w 1997 r., a A. S. – 1994 r. Powód zakończył działalność gospodarczą dnia 13 stycznia 2003 r. Prowadzona przez strony działalność gospodarcza polegała na handlu artykułami dziecięcymi, importowanymi z krajów azjatyckich.

Powód – na podstawie umowy z dnia 1 kwietnia 1997, zawartej z tajwańską firmą – uzyskał wyłączne prawo do sprzedaży w Polsce artykułów dla dzieci produkowanych przez T.(...). Umowa została zawarta na dwa lata. Strony przewidziały jednak możliwość jej przedłużenia, chyba że umowa zostałaby wcześniej rozwiązana przez wypowiedzenie. Strony ustaliły, że roczna wartość dostawy będzie nie niższa niż 100000 dolarów amerykańskich.

W lipcu 1997 r. S. K. otrzymał certyfikat uprawniający go do oznaczania znakiem bezpieczeństwa wózków dziecięcych spacerowych. Dnia 1 kwietnia 2003 r. Urząd Patentowy – po wycofaniu wniosku przez firmę T.(...) – zarejestrował na rzecz powoda znak towarowy „M.(...)”.

W październiku 1997 r. powód otrzymał – w ramach jedynej dostawy zrealizowanej na podstawie umowy z dnia 1 kwietnia 1997 r. – 650 wózków dziecięcych, oznaczonych znakiem „M.(...)”. S. K. sprzedał 600 wózków pozwanemu, a pozostałe – innym przedsiębiorcom.

W listopadzie 1997 r. powód zamówił kolejną dostawę wózków dziecięcych, lecz firma T.(...), która nie otrzymała pełnej zapłaty za pierwszą dostawę, nie zrealizowała jej. Dnia 26 kwietnia 1998 r. przedstawiciel T.(...) wypowiedział umowę z dnia 1 kwietnia 1997 r. Jednakże powód nie otrzymał tego wypowiedzenia. Firma T.(...) – po wypowiedzeniu umowy powodowi – dostarczała wózki dziecięce pozwanemu i upoważniła go do ich sprzedaży w Polsce oraz do używania znaku towarowego „M.(...)”.

Sąd Okręgowy uznał, że pozwany, wprowadzając do obrotu towar, którego sprzedaż została – na podstawie umowy z dnia 1 kwietnia 1997 r. – zastrzeżona na rzecz powoda, nie dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211; dalej – u.z.n.k.). Nie ma bowiem podstaw do uznanie, że jego postępowanie było sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Przede wszystkim pozwanemu nie można zarzucić, że naruszył postanowienia wspomnianej umowy, ponieważ nie był on stroną tej umowy. Ponadto pozwany zaczął sprzedawać wózki dziecięce firmy T.(...)

dopiero w 1998 r., gdy przedstawiciel tej firmy, poinformowawszy go, że powód nie zapłacił za wózki, zaproponował mu nawiązanie współpracy. Zdaniem Sądu nie można także przypisać pozwanemu naruszenia interesu powoda. A. S. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na handlu artykułami dziecięcymi, importowanymi z krajów azjatyckich, od 1994 r. S. K. rozpoczął natomiast prowadzenie działalności gospodarczej w podobnej dziedzinie dopiero w 1997 r.

Nie doszło również – według Sądu – do naruszenia przez pozwanego prawa powoda z rejestracji znaku towarowego „M.(...)”, ponieważ S. K. w ogóle nie posługiwał się tym znakiem w obrocie gospodarczym.

Sąd Apelacyjny zaskarżonym wyrokiem oddalił apelację powoda, dzieląc ustalenia faktyczne i ocenę prawną Sądu pierwszej instancji.

W kasacji, opartej na pierwszej podstawie z art. 393¹ k.p.c., pełnomocnik powoda zarzucił naruszenie przez błędną wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie art. 3 i art. 10 u.z.n.k. oraz art. 10, art. 13, art. 25 ust. 3 w zw. z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.; dalej – u.z.t.). Powołując się na tę podstawę kasacyjną wniósł o uchylenie wyroków sądów obu instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Ł.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Sąd Apelacyjny uznał, dzieląc stanowisko Sądu pierwszej instancji, że nieużywanie przez powoda zarejestrowanego znaku towarowego jest wystarczającą podstawą do odmowy udzielenia mu ochrony z tytułu naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego. Skarżący zakwestionował to stanowisko, zarzucając, że w świetle przytoczonych w kasacji przepisów ustawy o znakach towarowych „nieużywanie znaku towarowego samo w sobie nie wyłącza ochrony przed naruszeniem uprawnień z rejestracji”.

Nieużywanie znaku towarowego – zgodnie z art. 25 pkt 3 w zw. z art. 28 ust. 1 u.z.t. – ma znaczenie dla zachowania prawa z rejestracji znaku towarowego. Z przytoczonych przepisów wynika bowiem, że prawo z rejestracji znaku towarowego wygasa, jeżeli uprawniony nie używa go w okresie trzech kolejnych lat. Jednakże należy podkreślić, że wymieniona przyczyna wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego nie ma charakteru bezwzględного. Prawo z rejestracji z znaku towarowego nie wygasa bowiem – mimo zaistnienia omawianej przyczyny – jeżeli uprawniony wykaze, że z usprawiedliwionych powodów nie mógł używać znaku towarowego (art. 28 ust. 3 u.z.t.). W świetle art. 26 u.z.t. nie ma też wątpliwości, że prawo z rejestracji znaku towarowego

wygasa – na skutek nieużywania przez uprawnionego znaku towarowego – na podstawie decyzji wydanej przez Urząd Patentowy. Wspomniana decyzja ma charakter konstytutywny. Zatem do czasu jej wydania prawo z rejestracji znaku towarowego istnieje, chociażby ziszcila się podstawa jej wydania.

W tej sytuacji jest oczywiste, że powodowi, który uzyskał rejestrację znaku towarowego, przysługuje – zgodnie z art. 13 ust. 1 u.z.t. – wyłączne prawo używania tego znaku w obrocie gospodarczym na całym terytorium państwa dla towarów objętych rejestracją. Przyjmuje się, że prawo z rejestracji znaku towarowego jest majątkowym bezwzględny prawem podmiotowym skutecznym erga omnes. Przesłankami naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego są: bezprawność użycia znaku towarowego, użycie znaku na obszarze Polski i używanie znaku w sposób stwarzający niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru (art. 19 u.z.t). Naruszenie przysługującego powodowi prawa z rejestracji znaku towarowego nie było jednak badane z punktu widzenia tych przesłanek.

Z przedstawionych powodów należało uznać, że słuszny jest zarzut skarżącego, iż zakwestionowany wyrok zapadł z naruszeniem art. 10, art. 13, art. 25 ust. 3 w zw. z art. 28 ust. 1 i 3 u.z.t., gdyż samo ustalenie, że nie używał on znaku towarowego „M(...)”, nie uzasadniało odmowy udzielenia mu ochrony z tytułu naruszenia prawa z rejestracji tego znaku.

Trafny jest także zarzut naruszenia art. 3 i art. 10 u.z.n.k. Wprawdzie relacja klauzuli generalnej (art. 3 u.z.n.k.) do przepisów kreujących nazwane czyny nieuczciwej konkurencji (art. 5-17 u.z.n.k.) nie jest jednolicie postrzegana w piśmiennictwie, jednakże w orzecznictwie przyjmuje się, że jest ona zbliżona do tej, jak cechuje stosunek *lex specialis* – *lex generalis* (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 1997 r., II CKN 70/96, OSN 1997, nr 8, poz. 113). To oznacza, że w razie popełnienia deliktu ujętego w części szczegółowej ustawy, należy w pierwszej kolejności zastosować odpowiedni przepis. Dopiero wówczas, gdy nie da się on w pełni zastosować, można sięgać uzupełniająco do normy ogólnej – art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Tymczasem z uzasadnienia zaskarżonego wyroku dotyczącego zarzutu dopuszczenia się przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji wynika, że Sąd rozważania w tym zakresie ograniczył do art. 3 u.z.n.k. i nie wyjaśnił, dlaczego uznał, iż nie ma także podstaw do zastosowania art. 10 u.z.n.k.

Z przedstawionych powodów Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji wyroku (art. 393¹² k.p.c.).