



Sygn. akt II CK 154/05

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 października 2005 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

*SSN Iwona Koper (przewodniczący)*

*SSN Barbara Mysza*

*SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca)*

w sprawie z powództwa "H(...)" Spółki Akcyjnej w K. w likwidacji przeciwko "P(...)" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w D.

o ochronę znaków towarowych i przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 20 października 2005 r., kasacji powodowej Spółki od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 29 września 2004 r., sygn. akt I ACa (...),

**uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę w zakresie nim objętym Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.**

### Uzasadnienie

Wyrokiem częściowym z dnia 1 kwietnia 2004 r. Sąd Okręgowy w Ł. 1) zakazał pozwanemu – Spółce z o.o. „P(...)” w D., posiadającemu prawa do zarejestrowanych znaków towarowych słownych „P(...) N(...)”, „P(...) D(...)”, „P(...) S(...)”, „P(...) N(...)”, „P(...) R(...)”, „P(...) S(...)” i „P(...) U(...)”, używania w obrocie oznaczeń produkowanych przez siebie mieszanek ziołowych „N(...)”, „D(...)”, „S(...)”, „N(...)”, „R(...)”, „S(...)” i „U(...)”, bez użycia bezpośrednio poprzedzającego te nazwy oznaczenia „P(...)”, 2) nakazał pozwanemu zamieszczenie w dziennikach „R(...)” i „G(...)” oświadczenia o przeproszeniu powoda – Spółki Akcyjnej „H(...)” w K. (obecnie w likwidacji) za to, że wprowadzał do obrotu produkty pod nazwami naruszającymi

prawa do znaków towarowych „N(...)”, „D(...)”, „S(...)” „N(...)”, „R(...)”, „S(...)” i „U(...)”, przysługujące powodowi, przez co naruszył zasady uczciwej konkurencji w obrocie i zobowiązał pozwanego do zaprzestania tego rodzaju działań w przyszłości, 3) oddalił powództwo w części dotyczącej zakazania pozwanemu używania przez niego w obrocie, w ramach wskazanych w pkt 1 wyroku, znaków towarowych, łacińskich rdzeniów słownych „normo”, „diabeto”, „sklero” „nervo”, „rekto”, „septo” i „uro”, oraz przyrostka „vita”.

W uwzględnieniu apelacji pozwanego Sąd Apelacyjny w Ł. wyrokiem z dnia 29 września 2004 r. wyrok Sądu pierwszej instancji w pkt 1 i 2 zmienił w ten sposób, że oddalił powództwo.

W sprawie poczyniono następujące ustalenia. Powód od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku produkuje mieszanki ziołowe o nazwach „N(...)”, „D(...)”, „S(...)” „N(...)”, „R(...)”, „S(...)” i „U(...)” i w dniu 25 marca 1988 r. uzyskał świadectwa ochronne na znaki towarowe słowne „N(...)”, „D(...)”, „S(...)” „N(...)”, „R(...)”, „S(...)” i „U(...)”, które zapewniają ich ochronę do dnia 30 kwietnia 2006 r. Znaków tych powód używa na opakowaniach swych wyrobów, eksponując je. Pozwany, który także wytwarza mieszanki ziołowe, działał wcześniej pod firmą „Vitax”. Urząd Patentowy odmówił zarejestrowania na jej rzecz znaków towarowych słownych „N(...)”, „D(...)”, „S(...)”, „N(...)”, „R(...)”, „S(...)” i „U(...)”. Dokonał natomiast rejestracji znaków „VitaxN(...)”, „VitaxD(...)”, „VitaxS(...)”, „VitaxN(...)”, „VitaxR(...)”, „VitaxS(...)” i „VitaxU(...)”. Jednakże w 2002 r. stwierdzone zostało wygaśnięcie praw z rejestracji tych znaków. Po zmianie firmy pozwany uzyskał świadectwa ochronne na znaki towarowe słowne „P(...) N(...)”, „P(...) D(...)”, „P(...) S(...)”, „P(...) N(...)”, „P(...) R(...)”, „P(...) S(...)” i „P(...) U(...)”. Wprowadzonych przez siebie do obrotu mieszanek ziołowych nie oznaczał jednak zgodnie z tymi znakami, lecz pomiędzy słowo „P(...)” a nazwą mieszanki (np. „N(...)”) wprowadzał słowa „zioła apteczne”, eksponując na opakowaniu nazwę mieszanki. Od września 2003 r. używa nowych opakowań, na których nazwę produktu oznacza zgodnie z zarejestrowanym na jego rzecz znakiem towarowym („P(...) N(...)” itd.).

Sąd Apelacyjny stwierdził, że podstawą powództwa są przepisy art. 19 i 20 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.; dalej – „u.z.t.”) w związku z art. 315 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.) oraz art. 3 i 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz.

U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.; dalej – „u.z.n.k.”), które mogą być stosowane w zbiegu. Uznał, że pozwany przekroczył granice używania znaku towarowego, o jakich mowa w art. 13 ust. 2 u.z.t. gdyż nie używał zarejestrowanego na jego rzecz znaku towarowego zgodnie z rejestracją. Znak ten został bowiem rozdzielony napisem nie należącym do znaku, a ponadto został wzbogacony o element graficzny. Użycie znaku towarowego przez pozwanego nastąpiło jednakże w sposób nie stwarzający niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towaru. Na uzasadnienie tego stanowiska Sąd Apelacyjny przywołał trzy argumenty. Po pierwsze, całkowicie odmienne są rozmiar, kształt oraz kolorystyka czcionek pierwszej części znaku słownego „H.(...)” i „P.(...)”; ponadto w przypadku drugiego z tych znaków nazwa „P.(...)” występuje w sąsiedztwie znaku fantazyjnego, którego brak jest w przypadku nazwy powoda. Po drugie, elementem znaku towarowego powoda, który rzeczywiście może rodzić pomyłki, jest rdzeń typu „recto”, „uro”, gdyż ta część znaku słownego jest podstawowym nośnikiem wiedzy o produkcie; ten zaś rdzeń jest własnością wszystkich producentów w branży farmaceutycznej. Po trzecie, towary wprowadzane do obrotu przez strony są objęte szczególną regulacją w zakresie ich oznakowania i sposobu redystrybucji, zawartą w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 ze zm.); zgodnie z tymi przepisami produkty zielarskie mogą być sprzedawane w aptekach lub sklepach zielarskich, gdzie towar wydawany jest przez profesjonalistów; wprawdzie klient decyduje o nabyciu określonego produktu, ale to sprzedający jest z reguły pierwszym źródłem informacji o jego cechach, w tym o jego producencie; odbiorcami leków ziołowych są przy tym osoby z reguły mające pewną o nich wiedzę, wynikającą chociażby z konsultacji lekarskich, własnego doświadczenia itp., co w znacznym stopniu zmniejsza hipotetyczną możliwość kojarzenia produktów oferowanych przez strony. Z przytoczonych względów Sąd Apelacyjny uznał, że art. 19 u.z.t. nie uzasadnia uwzględnienia powództwa. Względy, które o tym zadecydowały, w znacznym stopniu spowodowały, że zdaniem Sądu Apelacyjnego brak jest także podstaw do przypisania pozwanej czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na wprowadzającym klientów w błąd oznaczeniu towarów (art. 10 ust. 1 u.z.n.k.). Do analogicznych wniosków prowadzi według Sądu Apelacyjnego ocena opakowania towarów pozwanej (art. 10 ust. 2 u.z.n.k.). Sąd Apelacyjny uznał też, że w sprawie nie zostało udowodnione, iż oznaczając swoje wyroby pozwana planowo i systematycznie zbliżała się do znaków towarowych, do których z tytułu rejestracji uprawniony jest powód, co mogłoby stanowić delikt objęty art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Wyrok Sądu Apelacyjnego powód zaskarżył kasacją. Podstawę kasacji stanowi naruszenie prawa materialnego – art. 19 u.z.t. i art. 10 u.z.n.k. przez niewłaściwe ich zastosowanie i uznanie, że oznaczenia stosowane przez pozwanego nie stwarzały niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów oraz art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że pomimo używania przez pozwanego znaku towarowego w sposób odbiegający od formy wpisanej do rejestru oraz pomimo wcześniejszego uznania, iż pozwana przekroczyła granice używania znaku towarowego, nie zachodzą przesłanki do zastosowania tego przepisu, a także naruszenie przepisów postępowania, a to art. 233 § 1 k.p.c. przez naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów, co doprowadziło do wniosku, że używanie znaku przez pozwanego nie nastąpiło w sposób stwarzający niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów i art. 328 § 2 k.p.c. przez niewskazanie w ramach oceny zarzutu naruszenia art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przyczyn uzasadniających niezastosowanie tego przepisu. Skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku przez oddalenie apelacji od wyroku Sądu pierwszej instancji, ewentualnie o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

Pozwany wniósł o odmówienie przyjęcia kasacji do rozpoznania, względnie o jej oddalenie.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

I. 1. Naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. może polegać na ocenie dowodów z pominięciem zasad określonych w tym przepisie, co spowodowało że sąd dał wiarę określonym dowodom i uznał ich moc dowodową lub odwrotnie. Zawarty w kasacji zarzut naruszenia wymienionego przepisu powinien zatem wskazywać jakie – konkretnie – dowody przeprowadzone w sprawie zostały przez sąd ocenione wadliwie i na czym ta wadliwość polegała, a także że uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 393<sup>1</sup> pkt 2 k.p.c., obowiązujący przed zmianą dokonaną ustawą z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98, w związku z art. 3 tej ustawy). Zarzut kasacji naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. nie czyni zadość tym wymaganiom. Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku nie wynika, żeby Sąd Apelacyjny nie dał wiary jakimś dowodom lub odmówił im mocy dowodowej. Skarżący nie zarzuca, że Sąd Apelacyjny uznał jakieś dowody za wiarygodne i mające moc dowodową, pomimo że ich ocena powinna prowadzić do odrzucenia tych dowodów i

nieuwzględnienia ich przy ustaleniu podstawy faktycznej zaskarżonego wyroku. Zarzut kasacji naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. sprowadza się w istocie do podważenia wniosków, jakie z ustaleń poczynionych w sprawie na podstawie całego zebranego w niej materiału wyprowadził Sąd Apelacyjny. Ewentualna wadliwość tego wnioskowania nie świadczy jednakże o naruszeniu art. 233 § 1 k.p.c. Może natomiast uzasadniać zarzut naruszenia prawa materialnego, które wydając zaskarżony wyrok Sąd Apelacyjny zastosował lub powinien był zastosować.

2. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku znajduje się cały akapit wskazujący dlaczego w ocenie Sądu drugiej instancji podstawy uwzględnienia powództwa nie może stanowić art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Okoliczność, że uzasadnienie wyroku w tym zakresie skarżący uznaje za „dalece niewystarczające”, a nawet jeżeli takim jest ono w istocie, nie stanowi o naruszeniu art. 328 § 2 k.p.c. (w związku z art. 391 § 1 k.p.c.). Przepis ten wymaga bowiem, żeby uzasadnienie wyroku zawierało wyjaśnienie jego podstawy prawnej i wymaganie to jest spełnione nawet wtedy, gdy w uzasadnieniu powołany jest tylko przepis stanowiący podstawę prawną wyroku. Niewskazanie w uzasadnieniu wyroku argumentów świadczących za prawidłowością jego podstawy prawnej i nieodniesienie się do argumentów mogących przemawiać za inną jego podstawą lub jej brakiem, może świadczyć jedynie o tym, że sąd nie miał ich na uwadze, wobec czego może okazać się, że wyrok wydany został z naruszeniem prawa materialnego.

II. 1. Przy ocenie podstawy kasacji, którą jest naruszenie prawa materialnego, na wstępie należy zwrócić uwagę, że – jak wynika z ustaleń dokonanych w sprawie – pozwana już od września 2003 r. zaprzestała oznaczania produkowanych przez siebie mieszanek ziołowych w sposób, którego używania zakazał Sąd pierwszej instancji w pkt 1 jego wyroku. Zachodzi zatem pytanie, czy zakaz taki był potrzebny i uwzględnienie powództwa w tym zakresie (pkt 1 wyroku Sądu Okręgowego) było uzasadnione (art. 20 ust. 1 u.z.t.; art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.). Brak bliższych ustaleń nie pozwala na przesądzenie tej kwestii i uznania, że bez względu na inne okoliczności zmiana przez Sąd Apelacyjny wyroku Sądu pierwszej instancji we wskazanej części i oddalenie w tej części powództwa były rozstrzygnięciem trafnym.

Powyższa uwaga odpowiednio dotyczy też nakazania pozwanemu w pkt 2 wyroku Sądu pierwszej instancji złożenia oświadczenia, w którym pozwany zobowiązuje się „do zaprzestania tego rodzaju działań w przyszłości”.

2. Należy zauważyć, że zaskarżony wyrok, jako obejmujący rozstrzygnięcie sprawy jedynie w zakresie objętym pkt 1 i 2 wyroku Sądu pierwszej instancji, dotyczy

tylko sytuacji używania w obrocie przez pozwanego do września 2003 r. oznaczania produkowanych przez niego mieszanek ziołowych w ten sposób, że między słowem „P.(...)”, a nazwą mieszanki (np. „N.(...)”), znajdowały się słowa „zioła apteczne”. Wątpliwości co do takiego rozumienia treści sentencji pkt 1 i 2 wyroku Sądu pierwszej instancji rozwiewa uzasadnienie tego wyroku.

Trzeba też mieć na względzie, że prawomocne jest rozstrzygnięcie zawarte w pkt 3 wyroku Sądu Okręgowego. Przesądza ono, że używanie przez pozwanego dla oznaczania produkowanych przez niego mieszanek ziołowych oznaczeń odpowiadających znakom towarowym zarejestrowanym na jego rzecz, zawierających słowa z rdzeniem typu „normo”, „diabeto”, „sklero” itd. oraz przyrostkiem „vit” nie jest bezpodstawnym używaniem znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda lub znaku do niego podobnego (art. 19 u.z.t.) ani nie jest czynem nieuczciwej konkurencji (art. 3 ust. 1 i art. 10 ust. 1 u.z.n.k.). Nie oznacza to jednak, że używanie tych samych słów w innym kontekście nie może być ocenione inaczej.

3. Sąd Apelacyjny rozważał zasadność powództwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (w związku z art. 315 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przyjął, że przepisy te wzajemnie nie wyłączają się. Skarżący nie zarzuca, że nie mogą one być podstawą powództwa, co sprawia, że kwestia ta nie podlega rozważeniu przy rozpoznawaniu kasacji (art. 393<sup>11</sup> § 1 k.p.c., obowiązujący przed zmianą dokonaną ustawą z dnia 22 grudnia 2004 r., w związku z art. 3 tej ustawy). Nie można jednakże nie zgodzić się ze skarżącym, że argumenty powołane przez Sąd Apelacyjny na uzasadnienie wydanego przezeń wyroku, w świetle tych przepisów wymienionych ustaw, których naruszenie zostało zarzucone w kasacji, są przekonujące i wystarczające do stwierdzenia, iż kasacja nie ma usprawiedliwionych podstaw. Stwierdzeniu takiemu stoi też na przeszkodzie brak dostatecznych ustaleń okoliczności, które są potrzebne do oceny zgodności zaskarżonego wyroku z przepisami prawa materialnego, zarzut naruszenia których stanowi podstawę kasacji.

4. Dla oceny zasadności powództwa, jako opartego na art. 19 u.z.t., miarodajne jest porównanie używanego przez pozwanego oznaczania jego towarów ze znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz powoda. W skład tych znaków nie wchodzi – co podniósł skarżący – słowo „H.(...)”, które, wraz z innymi elementami oznaczania przez

powoda jego towarów, nie będącymi znakami towarowymi, Sąd Apelacyjny wziął jednakże pod uwagę.

Sprzedaż produktów zielarskich nie musi i nie jest dokonywana tylko w aptekach lub innych wyspecjalizowanych punktach sprzedaży. Kupno ich nie wymaga recepty i nabywcą ich może być każdy. Punkt widzenia przeciętnego odbiorcy, a nie sposób dystrybucji produktów zielarskich, powinien więc być decydujący dla oceny możliwości wprowadzenia w błąd co do pochodzenia tych produktów (art. 19 u.z.t.).

W okolicznościach sprawy, ze względu na około pięćdziesięcioletnie używanie przez powoda znaków towarowych, nie można wykluczyć, że znaki te nie uzyskały tzw. wtórnej zdolności odróżniającej. Gdyby tak było, odniesienie się wyłącznie do zdolności odróżniającej znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda, wynikającej z natury oznaczenia, tj. do tzw. pierwotnej zdolności odróżniającej, nie jest wystarczające dla oceny, czy używane przez pozwanego oznaczenie jego towarów stwarzało niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców. Rozstrzygając sprawę Sąd Apelacyjny jednakże nie poczynił w tym zakresie żadnych ustaleń.

Wprawdzie na gruncie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, znaki towarowe znane (notoryjnie) i tzw. znaki renomowane nie korzystały ze szczególnej ochrony, ale przy ocenie, czy używane przez pozwanego oznaczenie jego towarów stwarzało niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, nie jest też bez znaczenia, czy znaki towarowe zarejestrowane na rzecz powoda nie należały do takich znaków. Zaskarżony wyrok wydany jednakże został bez poczynienia co do tego stosownych ustaleń.

Podstawę kasacji naruszenia art. 19 u.z.t. trzeba zatem było uznać za usprawiedliwioną.

5. Ze sformułowania przez skarżącego podstawy kasacji dotyczącej naruszenia art. 10 u.z.n.k. wynika, że dotyczy ona tylko ust. 1 tego artykułu. Zajmując stanowisko co do zasadności tej podstawy kasacji należy zauważyć, że dla oceny zarzutu dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji, przewidzianego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k., miarodajne jest nie porównanie używanego przez pozwanego oznaczania jego towarów ze znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz powoda (czego wymagała ocena zasadności powództwa w świetle art. 19 u.z.t.), lecz porównanie używanego przez pozwanego oznaczania jego towarów z używanym przez powoda oznaczeniem jego towarów. Dlatego właśnie – chociaż przesłanką ochrony znaku towarowego, przewidzianej w art. 19 u.z.t., jak i deliktu z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., jest możliwość

wprowadzenia w błąd odbiorców (klientów) – odwołanie się do uzasadnienia oddalenia powództwa, którego podstawą jest art. 19 u.z.t., nie jest wystarczające do uzasadnienia oddalenia powództwa opartego na art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Także niedostatki uzasadnienia zaskarżonego wyroku w tym ostatnim zakresie nie pozwalają na odparcie zarzutu kasacji naruszenia art. 10 ust. 1 u.z.n.k.

6. Rozpatrując zasadność zarzutu powoda, iż pozwany dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji, polegającego – jak ujął skarżący – na wykorzystywaniu renomy znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda poprzez systematyczne, planowe w dłuższym okresie czasu upodabnianie do nich znaków używanych przez siebie, wobec przejmowania do nich rdzeni znaków powoda, przy zastosowaniu odmiennej końcówki, Sąd Apelacyjny nie ustalił – o czym była już mowa przy innej okazji – czy znaki towarowe zarejestrowane na rzecz powoda mogą być uznane za znaki renomowane. Jeżeli tak, to nie można odmówić racji skarżącemu, iż okoliczność tę należało wziąć pod uwagę przy ocenie wymienionego zarzutu. Trafnie także podnosi skarżący, że dla oceny tej nieprzydatne było odniesienie się do podobieństwa pomiędzy znakami towarowymi w takiej postaci w jakiej są one używane przez strony, ale należało porównać znaki używane przez pozwanego ze znakami zarejestrowanymi na rzecz powoda. Należy też podzielić pogląd skarżącego, że dla uznania, iż doszło do czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie jest wymagane, żeby wynikiem podobieństwa między znakami używanymi przez pozwanego a znakami zarejestrowanymi na rzecz powoda była możliwość wprowadzenie klientów w błąd. Wystarczy samo podobieństwo między znakami, jeżeli zagraża lub narusza interes powoda lub klientów.

W konsekwencji powołanie w kasacji jako jej podstawy naruszenia art. 3 ust. 1 u.z.n.k. uzasadnia uwzględnienie kasacji.

Z przytoczonych względów Sad Najwyższy na podstawie art. 393<sup>13</sup> § 1 k.p.c., obowiązującego przed zmianą dokonaną ustawą z dnia 22 grudnia 2004 r., w związku z art. 3 tej ustawy, orzekł jak w sentencji.