



Sygn. akt II CK 156/05

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2005 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący)

SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca)

SSN Teresa Bielska-Sobkowicz

w sprawie z powództwa "G.(...)" Agencji Ochrony i Detektywistyki -
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O.

przeciwko A. P., Andrzejowi Cichemu

i "G.(...) " - Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

o ochronę znaku towarowego, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 28 października 2005 r., kasacji strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 16 listopada 2004 r., sygn. akt I ACa (...),

oddala kasację; zasądza od powoda na rzecz pozwanych kwotę 420 (czteryście dwa) zł tytułem zwrotu kosztów w postępowaniu kasacyjnym.

Uzasadnienie

Powód – G.(...) Agencja Ochrony i Detektywistyki Spółka z o. o. wystąpiła przeciwko pozwanym A. P. i A. C. oraz przeciwko G.(...) Spółce z o. o. z kilkoma roszczeniami wynikającymi z prawa ochronnego do znaku towarowego, w tym – z roszczeniem o nakazanie pozwanym usunięcie z ochraniających przez nich obiektów informacji, że ochraniają je pozwami. Sąd Okręgowy uwzględnił to ostatnie roszczenie powoda, oddalił natomiast powództwo w pozostałym zakresie po dokonaniu następujących ustaleń.

Powód prowadzi działalność na terenie kilku województw w Polsce, w tym też na terenie województwa opolskiego. W dniu 7 sierpnia 1996 r. uzyskał prawo do znaku towarowego (świadectwo ochronne nr (...); tamże bliższa charakterystyka tego znaku). W marcu 2003 r. w witrynie sklepu L(...) w O. pojawiła się informacja, że obiekt ochrania „Agencja Ochrony G(...) s.c.”, natomiast w czerwcu widniała już informacja o ochronie tegoż obiektu przez „Agencję Ochrony G(...)”. W związku z tym, że informacja ta spowodowała pytania (do powoda) ze strony jego zleceniodawców o status prawny podmiotu objętego wspomnianą informacją, powód wzywał pozwanych do zaprzestania naruszania jego uprawnień wynikających ze świadectwa ochronnego. Pozwani A. P. i A. C. zawarli umowę spółki cywilnej w 1993 r., w 2001 r. zostali zarejestrowani jako osobni przedsiębiorcy i prowadzą działalność na terenie całego kraju. Na oznaczenie przedsiębiorstwa używali nazwy „G(...) Biuro Prawne”. Pozwani (wspólnicy Spółki cywilnej) posługiwali się znakiem towarowym słowno-graficznym w postaci dwóch splecionych w uścisku prawych dłoni z napisem Agencja Ochrony G(...) s.c. (zdjęcie). W marcu 2003 r. pozwani zawarli „umowę Spółki z o. o. o nazwie „G(...)” i na pokrycie wkładu pieniężnego w tej spółce wnieśli przedsiębiorstwo pod nazwą – „G(...) Biuro Prawne s.c.”. Pozwana Spółka z o. o. posługiwała się takim samym znakiem jak wspólnicy Spółki cywilnej ze zmienioną nazwą: Agencja Ochrony G(...) . W marcu 2003 r. G(...) Spółka z o. o. złożyła wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego, którym do tej pory posługiwali się pozwani.

Sąd Okręgowy przyjął, że do zgłoszonych roszczeń strony powodowej mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. cyt. dalej jako ustawa z 2000 r.). Świadczenia oferowane przez strony są jednorodnjajowe (usługi obejmują strzeżenie obiektu), a powód ma siedzibę w O.. Z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy istnieje możliwość pomylenia oznaczenia używanego przez pozwanych ze znakiem towarowym powoda. Znak towarowy powoda ma charakter kombinowany (słowno-graficzny), a do uznania podobieństwa znaków wystarczy nawet jedynie podobieństwo części znaku przy zmienionej jego części - obrazowej. Sąd uznał zatem, że istnieje ryzyko pomyłki co do używania przez pozwanych oznaczenia: „ten obiekt ochrania Agencja Ochrony G(...) s.c. (Agencja Ochrony G(...) Sp. z o. o.)” i na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z 2000 r. nakazał pozwanym usunięcie tych oznaczeń z ochranianego obiektu. Oddalił natomiast powództwo w zakresie innych żądań (zakazanie pozwanym używania słowa „G(...)” na oznaczenie firmy, nakazanie

pozwany ogłoszenia oświadczenia o zaprzestaniu używania słowa „G.(...)” na oznaczenie swojej firmy w periodyku).

Powód złożył, apelację w części oddalającej powództwo, natomiast pozwani zaskarżyli wyrok w części zasądzającej.

Apelacja powoda została w całości oddalona. Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu pierwszej instancji, że dla oceny żądań powoda miały zastosowanie przepisy ustawy z 2000 r. zgodnie z jej art. 315 ust. 2. Wprawdzie zarejestrowanie znaku towarowego nastąpiło w 1996 r., to jednak naruszenie prawa wynikającego z tego znaku nastąpiło w okresie obowiązywania tej ustawy, a powód nie udowodnił faktu odmiennego. Prawna płaszczyzna oceny roszczeń powoda pozostawała jednak, w ocenie Sądu Apelacyjnego, o tyle wtórna, bowiem przepisy art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 117 ze zm., cyt. dalej jako ustawa z 1985 r.) tworzą dla powoda podobną ochronę prawną jak obecnie obowiązujące przepisy art. 296 ust. 1 i art. 287 art. 2 ustawy z 2000 r. W związku z tym, że powód nie powoływał się na identyczność oznaczenia używanego przez pozwanych do własnego (zarejestrowanego) znaku towarowego, Sąd Apelacyjny rozważał możliwość zastosowania przepisu art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z 2000 r. i doszedł do wniosku, iż oba oznaczenia nie mogą być uznane za podobne w rozumieniu tego przepisu. Powodowi nie przysługuje bowiem „ochrona elementu znaku”, ponieważ – zgodnie z przepisami ustawy z 2000 r. – znak towarowy (i ewentualne podobieństwa oznaczeń) powinny być oceniane jako całość. Znak słowno-graficzny używany przez pozwanych dostatecznie różni się od zarejestrowanego znaku towarowego powoda. Przeciętny odbiorca nie powinien mieć zatem trudności z rozróżnieniem usług świadczonych przez obie strony, mimo zbieżności fonetycznej oznaczeń. Sąd Apelacyjny uznał także, że powód konsekwentnie wywodził swoje roszczenia z faktu zarejestrowania znaku towarowego, toteż roszczenia te mogły być oceniane jedynie w tej płaszczyźnie prawnej.

Zmiana wyroku Sądu pierwszej instancji nastąpiła w wyniku uwzględnienia apelacji.

W kasacji powód podnosił zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. oraz zarzuty naruszenia prawa materialnego, tj. art. 315 ust. 1 i 2 ustawy z 2000 r., art. 20 ust. 1 i art. 14 ustawy z 1985 r. Skarżący wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

1. Sąd drugiej instancji mógłby naruszyć przepis art. 233 § 1 k.p.c. wówczas, gdyby oceny wiarygodności i mocy dowodowej zindywidualizowanych dowodów dokonywał uchybiając podstawowym regułom takiej oceny, a więc – regule logicznego myślenia, regułom doświadczenia życiowego i właściwego kojarzenia faktów. Tymczasem skarżący motywuje zarzut naruszenia tego przepisu „nie dość wszechstronną i dogłębnie dokonaną analizą dowodu z dokumentu w postaci przedstawionego przez powoda świadectwa ochronnego”. Nie wskazują zatem na to, że naruszono wspomniane reguły oceny wskazanego dowodu. Ponadto przy motywacji naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. wyraźnie nawiązano do materii prawnej, która mogłaby być analizowana w ramach przepisów prawa materialnego, tj. do problemu podobieństwa znaków towarowych (oznaczeń) i kryteriów służących określeniu takiego podobieństwa (art. 296 ustawy z 2000 r.). Wypadnie też zaznaczyć to, że wywód kasacji dotyczący „klas działalności” pozbawiony jest o tyle znaczenia, że obie strony prowadzą usługi podobne (ochroniarskie) i jest to fakt bezsporny w niniejszym postępowaniu.

2. Wbrew stanowisku powoda i wspierającej, to stanowisko rozległej argumentacji prawnej, w rozpatrywanej sprawie mają jednak zastosowanie przepisy ustawy z 2000 r., a nie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. Istotnie, przepis art. 315 ustawy z 2000 r. wzbudził trudności natury interpretacyjnej. Sąd Apelacyjny ustalił, że powód dochodził ochrony znaku towarowego zarejestrowanego wprawdzie przed dniem wejścia w życie ustawy z 2000 r., ale powoływał się na naruszenie prawa w okresie po wejściu w życie przepisów tej ustawy. Ustalenia te nie zostały zakwestionowane przez skarżącego (w ramach wskazanie odpowiedniej podstawy kasacyjnej) i dlatego wiążą Sąd Najwyższy w postępowaniu kasacyjnym (art. 393¹¹ k.p.c.). Eksponowanie faktu naruszenia wyłącznego prawa powoda w okresie obowiązywania przepisów ustawy z 2000 r. prowadzi do wniosku, że do oceny skutków tych naruszeń (dokonanych po dniu 22 sierpnia 2001 r.) stosować należy jednak przepisy ustawy z 2000 r. Przepis art. 315 ust. 1 zd. II tej ustawy rozumieć bowiem należy w ten sposób, że skutki zdarzeń prawnych, które nastąpiły po dniu 22 sierpnia 2001 r., podlegać powinny już ocenie na podstawie przepisów ustawy z 2000 r. Taki sposób interpretacji tego przepisu należy uznać za utrwalony w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Por. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2004 r., IV CK 157/03, Glosa 2005, z. 3, poz. 98; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2004 r., V CK 139/04, nie opubl. ; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2001 r., II CKN 1990/00, nie opubl.; uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2004 r.,

IV CK 411/02, nie opubl. W związku z tym nie ma decydującego znaczenia fakt uzyskania rejestracji znaku towarowego przez powoda w okresie przed wejściem w życie ustawy z 2000 r., tj. w 1996 r. W szczególności nie można podzielić stwierdzenia skarżącego, że prawny reżim ochrony jego praw z rejestracji znaku towarowego – według przepisów ustawy z dnia 30 stycznia 1985 r. o znakach towarowych - miałyby trwać aż do czasu wygaśnięcia praw z rejestracji lub ewentualnej modyfikacji art. 315 ustawy z 2000 r. W tej sytuacji za bezzasadny należy uznać zarzut naruszenia art. 315 ust. 1 i 2 ustawy z 2000 r. W związku z tym bezprzedmiotowe pozostają też zarzuty naruszenia wskazanych w kasacji przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r., ponieważ przepisy te nie mogły być już podstawą oceny zasadności roszczeń strony powodowej.

3. Podstawowe znaczenie w rozpoznawanej sprawie miała kwestia podobieństwa znaków towarowych stron. W kasacji powoda – przy założeniu oceny roszczeń powoda według przepisów art. 14 i 20 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. – skarżący podtrzymuje stanowisko o podobieństwie znaków towarowych, którymi posługują się obie strony w obrocie gospodarczym. Skarżący wprawdzie nie twierdzi, że oba znaki są identyczne, eksponuje natomiast tzw. podobieństwo imitacyjne. Jak już wyjaśniono, Sąd Apelacyjny miał podstawy do zastosowania w tym zakresie przepisów ustawy z 2000 r. (pkt 2 uzasadnienia), a mianowicie – przepisów art. 296 ust. 2 w związku z art. 287 ust. 2 ustawy. Przepisy te wskazują na możliwe postacie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy w obrocie gospodarczym. Naruszenie tego prawa mogłoby polegać m. in. na bezprawnym używaniu w obrocie towarowym znaku i „podobnego do zarejestrowania znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli takie używanie spowodować może wśród części odbiorców błąd polegający w szczególności na skojarzeniu między znakami” (art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z 2000 r., w brzmieniu sprzed dnia 17 marca 2004 r.).

Obie strony posługują się własnymi znakami towarowymi w odniesieniu do tych samych lub podobnych towarów (usług) w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 120 ust. 3 pkt 2 ustawy z 2000 r.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów (usług) innego przedsiębiorstwa (art. 120 ust. 1 i art. 3 pkt 2 ustawy z 2000 r.). Oznaczenie będące znakiem towarowym może przybrać różną postać ujawnioną odbiorcy towarów (usług; art. 120 ust. 2 ustawy). W niniejszej sprawie

znaki towarowe używane przez obie strony mają charakter tzw. oznaczenia kombinowanego. Tworzą je bowiem różne elementy: słowny, kolorystyczny, graficzny i kompozycyjny. Niewątpliwie inna jest kolorystyka obu oznaczeń, inne są jego elementy graficzne (w tym – sama geometria całego oznaczenia), inny wreszcie układ kompozycyjny takich elementów składających się w rezultacie na znak towarowy. W obu tych oznaczeniach powtarzają się jednak elementy słowne tworzące nazwę obu stron: „G.(...) Agencja Ochrony” (po stronie powodowej) i „Agencja Ochrony G.(...)” (po stronie pozwanej). Ocena ewentualnego podobieństwa oznaczeń używanych przez strony powinna być dokonywana, oczywiście, przy uwzględnieniu wszystkich wskazanych elementów (por. np. uzasadnienie powoływanego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2004 r., IV CK 157/03).

Skarżący podziela pogląd Sądu Apelacyjnego, iż przedmiotem ochrony może być tylko znak towarowy jako całość (*en bloc*), a nie część (fragment) tego oznaczenia handlowego. W ocenie skarżącego, powinien on jednak uzyskać żadaną w pozwie ochronę prawną z tej racji, że podobieństwo obu oznaczeń handlowych wynika właśnie z wyraźnej dominacji w kompozycji znaków towarowych stron elementu słownego (fonetycznego) i z praktyki funkcjonowania obu oznaczeń w praktyce obrotu gospodarczego (w tzw. komunikatach dla odbiorców), w której sfera graficzna pozostaje z reguły bez znaczenia.

Należy podzielić stanowisko Sądu Apelacyjnego (do którego nawiązano także w kasacji powoda), że znak towarowy (w rozumieniu art. 120 ustawy z 2000 r.) podlega ochronie jako całość (jako całe oznaczenie) niezależnie od jego postaci ekspresyjnej (kompozycji; por. np. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2005 r., III CK 33/05, niepubl.). Powód oparł przeciw swoje roszczenia na przepisach dotyczących znaków towarowych. Za nietrafne jednak należy uznać stanowisko powoda, że słowny (fonetyczny) element oznaczenia używanego przez stronę pozwaną jest na tyle zbieżny z takim elementem znaku towarowego powoda, że zbieżność taka aktualizuje roszczenia powoda wynikające z przysługującego mu prawa wyłączności.

Po pierwsze, nawet przy przyjęciu, że element słowny z reguły stanowi tzw. dominujący składnik znaku towarowego (ponieważ indywidualizuje posługujący się nim podmiot i świadczone przez niego usługi), należy jednak stwierdzić wyraźne różnice zarówno w samej treści tego elementu występującego w obu oznaczeniach (w oznaczeniu pozwanego występuje dodatkowe słowo – „”), jak i w graficznym ujęciu nazw

stron w ramach całego znaczenia (słowo „G(...)” na początku w oznaczeniu powoda oraz wewnątrz wypowiedzi słownej w oznaczeniu pozwanego).

Po drugie elementy słowne w obu znakach towarowych powiązane zostały wyraźnie inaczej z pozostałymi elementami, graficznym i kolorystycznym.

Po trzecie, w oznaczeniu pozwanego użyto zwrotu „agencja ochrony”, który stał się już na pewno obecnie zwrotem popularnym, należącym do języka potocznego i służącym do oznaczenia podmiotu zajmujących się świadczeniem określonego typu usług (usług ochrony mienia). To samo odnosi się do nazwy „G(...)” lub nazw zbliżonych.

Po czwarte, jeżeli zgodnie z art. 120 i 296 ustawy z 2000 r. znak towarowy ma podlegać ochronie prawnej jako całość (zespalająca wszystkie jego elementy: słowne, kolorystyczne, graficzne i kompozycyjne), to także ten punkt odniesienia należy przyjąć przy ocenie sytuacji, w której używanie określonych znaków towarowych przez różne podmioty (w odniesieniu do usług podobnych lub identycznych) mogłoby „spowodować (...) wśród części odbiorców błąd polegający (...) na skojarzeniu między znakami” (art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z 2000 r., w brzmieniu sprzed 17 marca 2004 r.). Chodzi zatem o możliwość wywołania błędu odbiorców usług w odniesieniu do tożsamości znaku towarowego (zarejestrowanego i innego), a nie samej tożsamości podmiotów używających oznaczeń w obrocie gospodarczym.

Z przedstawionych względów nie można uznać, że pozwany w okresie po wejściu w życie przepisów ustawy z 2000 r. posługiwał się znakiem towarowym (oznaczeniem handlowym) podobnym do zarejestrowanego znaku towarowego powoda w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z 2000 r. Dlatego kasację strony powodowej należało oddalić jako nieuzasadnioną (art. 393¹² k.p.c. w związku z art. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98). O kosztach postępowania art. 98 k.p.c. w zw. z art. 108 k.p.c.