



Sygn. akt III CK 476/04

## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 kwietnia 2005 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

*SSN Tadeusz Domińczyk (przewodniczący)*

*SSN Bronisław Czech*

*SSN Stanisław Dąbrowski (sprawozdawca)*

w sprawie z powództwa "R.(...)" S.A. w W. przeciwko "D.(...)" sp. z o.o. w G.  
o ochronę znaku towarowego i zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w  
dniu 6 kwietnia 2005 r., kasacji strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia  
15 kwietnia 2004 r., sygn. akt I ACa (...),

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

#### Uzasadnienie

Strona powodowa – „R.(...)” Spółka Akcyjna w W. domagała się zasądzenia od pozwanej „D.(...)” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G., kwoty 300.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, jak również nakazania pozwanemu aby zaprzestał działań naruszających prawo powoda z rejestracji znaku, towarowego K.(...) – świadectwo ochronne nr (...) Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 1995 r., polegających na: umieszczeniu znaku towarowego na opakowaniach towarów objętych rejestracją tj. kremów w proszku oraz produktów dwuskładnikowych – ciasto i krem w proszku – w klasie towarowej 30;

wprowadzaniu do obrotu tych towarów; posługiwaniu się znakiem towarowym K.(...) w polskich środkach masowego przekazu w celach reklamowych. Ponadto strona powodowa domagała się nakazania pozwanej wycofania z obrotu produktów o nazwach „K.(...) C.(...) i K.(...)” „K.(...) C.(...)”, „K.(...) k.(...)”, jak również nakazania ogłoszenia w dzienniku Rzeczypospolita stosownego ogłoszenia.

Wyrokiem wstępnym z dnia 8 maja 2003 r. Sąd Okręgowy w K. uznał roszczenie strony powodowej za uzasadnione w zasadzie. Sąd ten poczynił następujące ustalenia: Strona powodowa jest uprawniona z tytułu rejestracji znaku towarowego: „K.(...)” – k.(...) k.(...). Prawo z rejestracji tego znaku trwa od 6 sierpnia 1992 r. i zostało uzyskane poprzez wydanie świadectwa ochronnego nr (...) przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Pozwana występowała z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji tego znaku. Urząd Patentowy decyzją z dnia 22 maja 1997 r. wniosek ten oddalił, stwierdzając, że rejestracja znaku towarowego „K.(...)” przeznaczonego do oznaczania kremu w proszku nie stanowi nazwy rodzajowej dla kremu, a jest nazwą rodzajową dla ciasta. Ukształtowanie górnej warstwy ciasta wyróżnia je spośród innych i powoduje, że odbiorca towaru kojarzy nazwę z ciastem a nie z kremem. Zarejestrowany znak „K.(...)” ma bardzo charakterystyczną grafikę i niepowtarzalny sposób zapisu, w związku z tym łatwo zostaje w świadomości odbiorcy, pozwalając odróżnić towar ze względu na pochodzenie. W znaku tym, który jest znakiem słowno-graficznym nie ma żadnego elementu wskazującego na jakikolwiek towar.

Na skutek odwołania pozwanej od tej decyzji Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym decyzją z dnia 23 września 1998 r. orzekła o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji.

Po uzyskaniu przez stronę powodową świadectwa ochronnego na znak towarowy „K.(...)” pozwana wprowadzała do obrotu produkty spożywcze zaklasyfikowane do tej samej klasy towarowej 30, co zaopatrzone zastrzeżonym znakiem towarowym produkty powódki. W nazwie tych produktów używała oznaczeń: „K.(...) K.(...)”, „K.(...)”, „D.(...) – K.(...)”.

Porównując towary produkowane i wprowadzone do obrotu przez strony procesu, które opatrzone były znakiem „K.(...)” Sąd pierwszej instancji stwierdził, że wykazują one podobieństwo w zakresie formatu, kolorystyki, zbieżności fonetycznej oznaczenia „K.(...)” oraz w zakresie opakowań.

Dla oceny zasadności dochodzonych przez powoda roszczeń Sąd Okręgowy przeprowadził dowód z opinii biegłego. Z opinii, sporządzonej po przeprowadzeniu

badań, wynikało, że istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów stron, które w oznaczeniu zawierają słowo „K.(...)”. Ocenę tę Sąd Okręgowy podzielił, uznając opinię biegłego za rzetelną, kompletną i przekonującą. Opinia biegłego potwierdziła, że podobna nazwa produktów była przyczyną pomyłek konsumentów. Istotnymi czynnikami były także: kolor opakowania, podobieństwo opakowań, ogólnie podobna kolorystyka opakowań, kompozycja graficzna, identyczna nazwa „K.(...)” wyeksponowana na opakowaniach. 26% respondentek stwierdziło, że istnieje realne niebezpieczeństwo pomyłek przy zakupie badanych produktów firmy D. oraz D.(...), natomiast prawie 9% był przekonanych, że istnieje możliwość popełnienia omyłki. Biegły podał, że 8,8% odbiorców zamierzając nabyć „K.(...)” marki D. nabywa omyłkowo „K.(...)” D.(...).

Zdaniem Sądu Okręgowego opakowania produktów pozwanej świadczą, że pozwana używając nazwy „K.(...) – K.(...)” nie używa jej na oznaczenie kremu do ciasta K.(...) lecz dla oznaczenia kremu w proszku o nazwie „K.(...)”, co stanowi produkt identyczny do produktu powódki, chronionego znakiem towarowym. Także druga nazwa „K.(...) C.(...)” nie wykorzystuje nazwy rodzajowej K.(...) dla oznaczenia ciasta K.(...), ale dla produktu składającego się z kremu w proszku i mieszanki mąki oraz środków spulchniających.

Mając na względzie, że powódce przysługują uprawnienia z rejestracji znaku towarowego „K.(...)” k.(...) oraz, że pozwana używa znaku do niego podobnego, w sposób stwarzający, niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, Sąd Okręgowy uznał, że zachodzi odpowiedzialność pozwanej na zasadzie art. 13 ust. 1, art. 19 oraz art. 20 ustawy o znakach towarowych z 1985 r.

Na skutek apelacji strony pozwanej Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w ten sposób, że powództwo oddalił. W uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny wiele miejsca przeznaczył na trudne do zrozumienia rozważania semantyczne, z których zdaje się wynikać tylko to, że obie strony używają nazw „K.(...)” i „k.(...)” dla oznaczenia produktu, który nie jest ani ciastem K.(...), ani kremem, ale mieszaniną składników w postaci proszku, przy pomocy których, po dodaniu innych składników można przygotować krem.

Następnie Sąd Apelacyjny wskazał, że zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 ustawy o znakach towarowych z 1985 r. przedsiębiorstwo, na którego rzecz został zarejestrowany znak towarowy, nabywa wyłączne prawo używania znaku w obrocie gospodarczym na całym terytorium państwa dla towarów objętych rejestracją. Ustęp drugi tego artykułu

wskazuje na czym to używanie może polegać. Używanie znaku towarowego polega na jego stosowaniu, w celu odróżnienia i indywidulizacji towarów lub usług nimi sygnowanych od usług konkurencji. Używanie znaku charakteryzować musi łączne występowanie trzech cech: niedwuznaczność używania (tzn. wyłącznie w celu odróżniania towaru), rzeczywistość używania w obrocie gospodarczym (tzn. z zamiarem wywołania u konkurencji i klientów reakcji kojarzenia znaku z towarem) oraz zgodność ze specjalizacją znaku (tzn. stosowanie znaku jedynie dla oznaczenia towarów lub usług zarejestrowanych).

Zdaniem Sądu Apelacyjnego rozważania semantyczne prowadzą do wniosku, że powódka używa znaku towarowego w sposób dwuznaczny oraz nie z wyłącznym zamiarem wywołania u konsumentów reakcji skojarzeniowej ze znakiem towarowym. Świadczyć o tym ma także dowód z opinii biegłego, przeprowadzony przed Sądem pierwszej instancji. Z opinii wynika bowiem, że nie tylko konsumenci zamierzający nabyć produkt powódki popełniają omyłkę. Z nieco nawet większą częstotliwością zdarzają się omyłki w odwrotnym kierunku. Konsumenci przekonani, że nabywają produkt pozwanej w rzeczywistości nabywają produkt strony, powodowej. Biorąc pod uwagę, że świadomość marki „D.(...)” jest znacząco wyższa niż marki „D.” omyłki wynikające z podobieństwa nazwy i opakowania produktów obu firm przynoszą korzyść powódce, a nie pozwanej. Z tego względu nie zasługuje na uwzględnienie żądanie powódki odszkodowania z tytułu obniżenia jej dochodu ze sprzedaży kremu „K.(...)” jak również wydania bezpodstawnie uzyskanych przez pozwaną korzyści, wynikających z bezprawnego używania przedmiotowego znaku towarowego, co miało mu umożliwić osiągnięcie dochodów ze sprzedaży towarów i zaoszczędzenie na kosztach ich promocji.

W ocenie Sądu Apelacyjnego dowód z opinii biegłego oraz rozważania semantyczne dają podstawę do uznania, że strona powodowa posługuje się znakiem towarowym w sposób mogący prowadzić do zawłaszczenia wyrazu „K.(...)”, który jest niezbędny dla prowadzenia przez stronę pozwaną własnej działalności gospodarczej, w celu rzetelnego informowania klientów o zwykłych, typowych właściwościach i przeznaczenia towaru. Omawiany znak towarowy nie ma zbyt mocnej siły oddziaływania i siły odróżniającej. Nie każde wtargnięcie w sferę praw uprawnionego znaku towarowego jest działaniem niedozwolonym. Ustawa o znakach towarowych z 1985 r. wprowadzała dwie przesłanki naruszenia prawa do znaku towarowego: bezpodstawne używanie zarejestrowanego znaku towarowego lub znaku do niego podobnego dla

towarów objętych rejestracją lub podobnych do nich, oraz możliwość wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

Bezpodstawność oznacza brak podstawy lub jej niedostateczność, zaś możliwość wprowadzenia w błąd należy rozumieć jako istnienie ryzyka pomyłki. O niebezpieczeństwie wprowadzenia w błąd można mówić wówczas, gdy podobieństwo znaków i towarów sprzyja mylnemu wyobrażeniu odbiorców o pochodzeniu towarów, w sytuacji bezpodstawnego używania znaku towarowego lub znaku do niego podobnego. Jedynie używanie oznaczenia rzeczywiście w charakterze znaku towarowego, w obrocie gospodarczym, może stanowić zamach na prawo wyłączności. Bezpodstawne używanie znaku towarowego wyznaczają więc dwa elementy: brak skutecznego wobec uprawnionego tytułu i używanie przez osobę trzecią znaku w taki sposób i w takim zakresie, który charakteryzuje używanie znaku przez samego uprawnionego. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, przeprowadzone przez Sąd pierwszej instancji postępowanie dowodowe nie wykazało aby powyższe dwa elementy bezpodstawności zostały przez stronę pozwaną spełnione.

Skutecznym tytułem pozwanej jest wykorzystywanie wyrazu „K(...)” jako nośnika informacji o właściwościach i przeznaczeniu wyrobu. Każdy, kto kupuje produkt tak oznaczony zdaje sobie bowiem sprawę, że jest to wyłącznie krem, który normalnie stosuje się do przyrządzania karpátky i który wyróżnia się odpowiednimi cechami rodzajowymi. Gdy konsument zapragnie odszukać w sklepie stosowny gatunek kremu, wówczas omawiana treść opakowania strony pozwanej, zawierająca w sobie zapewnienie producenta co do przeznaczenia produktu, pozwala na rozpoznanie tego właśnie kremu spośród innych wyrobów. Brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, że strona pozwana posługuje się wyrazem „K(...)” w zakresie, który charakteryzuje używanie znaku przez samego uprawnionego. Ponadto, jedynie używanie oznaczenia, rzeczywiście w charakterze znaku towarowego, w obrocie gospodarczym może stanowić zamach na wyłączne prawo do znaku towarowego. Strona pozwana nie używa zaś wyrazu „K(...)” w tym charakterze, jako, że każdy jej produkt opatrzony jest już charakterystycznym znakiem towarowym D(...).

W kasacji od wyroku Sądu Apelacyjnego opartej na obu podstawach wymienionych w art. 393<sup>1</sup> k.p.c. strona powodowa zarzuciła naruszenie prawa materialnego: art. 19 ustawy o znakach towarowych, art. 296 ust. 2 pkt 2 i art. 315 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, art. 5 ust. 1 w zw. z art. 1 Pierwszej Dyrektywy Rady EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. (89/104 EWG), art. 9 ust. 1 pkt 6, ust. 2 pkt a, b i d

w zw. z art. 90 ust. 1 in fine rozporządzenia Rady U.E. z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy: art. 382 k.p.c. w zw. z art. 235 k.p.c. i art. 378 § 1 k.p.c. i art. 233 § 1 k.p.c.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W związku z tym, że kasacja zarzucała naruszenie zarówno art. 19 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) jak i przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), w pierwszym rzędzie wymaga rozważenia kwestia, przepisy której z tych ustaw mają zastosowanie.

Pozew wniesiony został w dniu 29 marca 1999 r. Ustawa - Prawo własności przemysłowej weszła w życie z dniem 22 sierpnia 2001 r. Wszystkie więc zdarzenia, będące podstawą wytoczenia powództwa musiały mieć miejsce przed wejściem w życie ustawy Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z art. 315 ust. 2 tej ustawy do stosunków prawnych powstałych przed dniem jej wejścia w życie stosuje się przepisy dotychczasowe. Zatem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.

Stosownie do art.19 ustawy o znakach towarowych, bezpodstawnie używający znaku towarowego lub znaku do niego podobnego dla towarów objętych rejestracją lub podobnych do nich, w sposób stwarzający niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów, ponosi odpowiedzialność.

Z ustaleń Sądu pierwszej instancji, jak się wydaje aprobowanych przez Sąd Apelacyjny, wynika, że strona powodowa uprawniona jest z tytułu rejestracji znaku towarowego „K.(...)” dla kremów w proszku. Pozwana wprowadza do obrotu własne kremy w proszku, używając przy ich oznaczaniu słowa „K.(...)”. Znaczny odsetek konsumentów myli się, nie potrafiąc odróżnić produktów stron.

W uzasadnieniu swojego wyroku Sąd Apelacyjny powiedział, że powódka nie wykazała dwóch elementów koniecznych, aby pozwanej można było przypisać bezpodstawne, w rozumieniu art. 19 ustawy o znakach towarowych, używanie znaku, mianowicie: braku skutecznego wobec powódki tytułu i używanie przez pozwaną znaku w taki sposób i w takim zakresie, który charakteryzuje używanie znaku przez samą powódkę. Ta konstatacja pozostaje w oczywistej sprzeczności z ustalonymi przez Sąd faktami, że powódka jest uprawniona z tytułu rejestracji znaku towarowego „K.(...)” dla

kremów w proszku, oraz że pozwana oznacza identycznie brzmiącym, znakiem produkowane przez siebie kremy w proszku.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego skutecznym tytułem usuwającym bezpodstawność po stronie pozwanej jest wykorzystywanie wyrazu „K.(...)” jako nośnika informacji o właściwościach i przeznaczeniu wyrobu. Każdy, kto kupuje produkt tak oznaczony, zdaje sobie sprawę, że jest to wyłącznie krem, który normalnie stosuje się do przyrządzania karpátky. Argumentu tego nie można uznać za przekonujący. W toku postępowania przed Urzędem Patentowym i Komisją Odwoławczą wywołanego wnioskiem pozwanej o unieważnienie rejestracji znaku towarowego „K.(...)” ustalono, że słowo „K.(...)” będące nazwą rodzajową ciastek, nie jest nazwą rodzajową kremów. Do ciastek – karpátek można używać różnych kremów, zaś produkowany przez pozwaną krem w proszku może być używany do różnego rodzaju ciast. Stwierdzenie Sądu Apelacyjnego, że używanie przez pozwaną wyrazu „K.(...)” ma być nośnikiem informacji o właściwościach i przeznaczeniu wyrobu nie znajduje oparcia w poczynionych ustaleniach faktycznych.

Nie można także zgodzić się z poglądem Sądu Apelacyjnego, że bezpodstawność użycia przez pozwaną na opakowaniach produktów słowa identycznie brzmiącego z zarejestrowanym przez powódkę znakiem towarowym usuwa zaopatrzenie produktów własnym charakterystycznym znakiem „D.(...)”. Treść art. 19 ustawy o znakach towarowych nie upoważnia bowiem do przyjmowania, że wolno używać znaku podobnego do cudzego zarejestrowanego znaku towarowego, jeżeli dodatkowo umieści się własny znak. Zaopatrzenie produktów pozwanej znakiem „D.(...)” – mogłoby mieć natomiast znaczenie w aspekcie innej przesłanki wymaganej w art. 19, mianowicie przesłanki stwarzania niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Jednakże, z aprobowanej przez Sąd Apelacyjny opinii biegłego wynika, że mimo zaopatrzenia produktów pozwanej oznaczeniem „D.(...)” znaczny odsetek konsumentów myli produkty obu stron.

Z powyższego wynika, że rozważania Sądu Apelacyjnego bezpośrednio odnoszące się do art. 19 ustawy o znakach towarowych wskazują na naruszenie tego przepisu. Inne argumenty użyte przez Sąd Apelacyjny mają pośredni tylko związek z art. 19 ustawy o znakach towarowych. Niektórych jednak nie można pominąć.

Przede wszystkim, niezasadne byłoby stanowisko, że w razie stworzenia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów przez podmiot silniejszy na rynku podmiotowi słabszemu nie przysługuje ochrona, gdyż

wprowadzenie w błąd odbiorców miałyby być dla niego korzystne. Stanowisko takie, które prowadziłoby do pozbawienia ochrony słabszych, nie znajduje usprawiedliwienia ani na gruncie przepisów ustawy z 1985 r. o znakach towarowych, ani na gruncie obecnie obowiązującej ustawy Prawo własności przemysłowej. Dlatego, przy ustalaniu zasady odpowiedzialności nieuprawnione były rozważania Sądu Apelacyjnego co do siły marek każdej ze stron i wnioskowanie, że powódka nie poniosła szkody ze względu na słabszą markę.

Nie sposób zgodzić się także z poglądem Sądu Apelacyjnego, że powódka zawłaszcza wyraz „K(...)”. Sądowi Apelacyjnemu chodziło przypuszczalnie o nadużywanie prawa przez powódkę. Trudno jednak mówić o nadużyciu w sytuacji, w której powódka domaga się ochrony przed używaniem wyrazu identycznie brzmiącego z zarejestrowanym przez nią znakiem towarowym, dla oznaczenia towaru takiego samego jak objęty rejestracją. Problem dotyczyć może podobieństwa wyrazu „K(...)” ze znakiem towarowym „K(...)” przysługującym powódce, ale nie „zawłaszczania” wyrazu.

Trafność podniesionego w kasacji zarzutu naruszenia art. 19 ustawy o znakach towarowych wystarcza do jej uwzględnienia i uchylecia zaskarżonego wyroku, mimo że pozostałe zarzuty kasacji nie są usprawiedliwione.

Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej nie mają zastosowania w tej sprawie z przyczyn podanych na wstępie. Niezasadny jest zarzut naruszenia prawa wspólnotowego. Po pierwsze, zaskarżony wyrok zapadł przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Po drugie, powoływana w kasacji dyrektywa Rady EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. nie zawiera norm prawnych w zakresie prawa o znakach towarowych, a tylko zalecenia dla rządów. Po trzecie, rozporządzenie Rady WE Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. (Dz. U. E.E. z dnia 14 stycznia 1994 r.) dotyczy wspólnotowego znaku towarowego. Zarejestrowany w polskim Urzędzie Patentowym znak towarowy „K(...)” nie jest wspólnotowym znakiem towarowym.

Nie można także uznać za usprawiedliwiony, zarzutu naruszenia przepisów prawa procesowego dotyczących postępowania dowodowego, gdyż Sąd Apelacyjny oparł rozstrzygnięcie na ustaleniach faktycznych Sądu pierwszej instancji, dokonując jedynie odmiennej oceny prawnej stanu faktycznego.

Z powyższych względów na mocy art. 393<sup>13</sup> k.p.c. Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji wyroku.