

Wyrok z dnia 15 grudnia 2006 r., III CSK 299/06

Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, przewidziane w art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), zależy w szczególności od stopnia znajomości znaku zarejestrowanego, jego siły (zdolności) odróżniającej, stopnia podobieństwa znaków i towarów oraz okoliczności, w których oznakowane towary są sprzedawane.

Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący)

Sędzia SN Hubert Wrzeszcz

Sędzia SN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "R." S.A. w W. przeciwko Halinie G. o zaniechanie używania znaku towarowego, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 15 grudnia 2006 r. skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 lutego 2006 r.

oddalił skargę kasacyjną i zasądził od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 630 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powódka domagała się nakazania pozwanej zaniechania naruszania prawa ochronnego na znak towarowy „lord” przez zaprzestanie używania tego znaku do oznaczania prowadzonej działalności gospodarczej, zaprzestania umieszczania tego znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem do obrotu towarów oraz świadczeniem usług, zaprzestanie oznaczania wyrobów i ich opakowań tym znakiem oraz zaprzestanie używania tego znaku w celu reklamy. Żądała zlikwidowania skutków naruszenia prawa ochronnego powódki do wymienionego znaku towarowego przez wycofanie z obrotu towarów oznaczonych tym znakiem oraz usunięcie go z towarów, a w razie niemożności usunięcia – przez zniszczenie towarów, a także wycofania z obrotu oraz produkcji wszystkich oznaczonych

znakiem „lord” materiałów, elementów reklamowych, dokumentów, i zniszczenia ich oraz wydania korzyści w wysokości 60 000 zł uzyskanych bezpodstawnie wskutek bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku towarowego „lord”. Wnosiła również o zapłatę kwoty 20 000 zł tytułem odszkodowania za naruszenie prawa do znaku towarowego oraz dwukrotne zamieszczenie na łamach „R.” i „G.W.” oświadczenia o wskazanej treści. W toku sprawy rozszerzyła powództwo o żądanie zaniechania posługiwania się przez pozwaną nazwą „lord” w domenie internetowej.

Jest bezsporne, że powódka w dniu 15 maja 1992 r. zgłosiła do rejestracji znak w postaci słowa „lord”, który został zarejestrowany w dniu 22 lutego 1996 r. dla następujących klas towarowych: odzież, galanteria męska, w tym paski, rękawice, skarpety, krawaty, fulary, muszki, szaliki, szelki, pasy smokingowe i nakrycia głowy. Dnia 4 marca 1993 r. powódka zgłosiła do rejestracji znak w postaci mającego określony kształt graficzny słowa „lord”, który również został zarejestrowany w dniu 22 lutego 1996 r. Zarejestrowano go dla następujących klas towarowych: skóra, imitacje skóry i wyroby z tych materiałów, parasole, ubrania, swetry, koszule męskie, bielizna osobista, piżamy, skarpety, krawaty, muszki, fulary, szaliki, szelki, paski, pasy smokingowe, obuwie i nakrycia głowy. Powódka ma dwa sklepy w W., w których sprzedaje towary oznaczone znakiem w postaci mającego określony kształt graficzny słowa „lord”, pozwana zaś od dnia 19 stycznia 1993 r. posługuje się znakiem „lord” jako częścią firmy. Pozwana jest producentem towarów odzieżowych dostarczanych do sklepów w całej Polsce. Powódka sprzedaje bardzo drogie towary zagranicznych producentów. Marynarka w sklepie powódki kosztuje około 3500 zł, marynarka zaś wyprodukowana przez pozwaną około 350 zł. W używanym przez pozwaną znaku wyraz „lord” jest napisany dużymi literami, charakterystyczną ozdobną czcionką, a obok niego znajduje się sylwetka dandysa we fraku i cylindrze, natomiast w znaku towarowym powódki wszystkie litery są napisane charakterystyczną grubą czcionką, przy czym pierwsza litera jest dużą literą. Powódka nie prowadziła kampanii reklamowych.

Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 15 września 2005 r. oddalił powództwo, wyjaśniając, że w wyniku używania przez pozwaną podobnego znaku do znaku towarowego powódki nie wystąpiło ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, warunkujące ochronę na zasadach określonych w art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49,

poz. 508 ze zm., jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. – dalej: „Pr.w.p.”).

W apelacji powódka zarzuciła naruszenie art. 324 § 1 k.p.c. przez wydanie wyroku bez uprzedniej narady sędziów, art. 296 ust. 2 pkt 1 Pr.w.p. przez uznanie używanego przez pozwaną znaku jedynie za podobny do zarejestrowanego znaku powoda, art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. przez błędną jego interpretację i niewłaściwe zastosowanie oraz art. 153 ust. 1 Pr.w.p. przez odmowę udzielenia ochrony zarejestrowanemu znakowi towarowemu powódki.

Sąd Apelacyjny, wyrokiem z dnia 28 lutego 2006 r., nie czyniąc odmiennych ustaleń faktycznych od dokonanych przez Sąd Okręgowy, oddalił apelację. W ocenie Sądu Apelacyjnego, (...) znak, na który powódka uzyskała świadectwo ochronne na podstawie zgłoszenia dokonanego w dniu 4 marca 1993 r., jest tak różny od znaku stosowanego przez pozwaną, że nie można się nawet dopatrzeć między nimi podobieństwa. Jeżeli chodzi o znak towarowy powódki zgłoszony do rejestracji w dniu 15 maja 1992 r., to pozwana używała swojego znaku zawierającego słowo „lord” jeszcze przed dniem 15 maja 1992 r. i dlatego korzysta ona względem powódki na podstawie art. 160 ust. 1 Pr.w.p. z tzw. prawa użytkacza.

W skardze kasacyjnej powódka powołała się na naruszenie art. 324 § 1 k.p.c. przez Sąd Okręgowy przez to, że wydał on wyrok – skoro go ogłosił bezpośrednio po zamknięciu rozprawy – jeszcze przed rozprawą, bez uprzedniej niejawniej narady, oraz na naruszenie art. 160 ust. 1 i art. 315 ust. 2 Pr.w.p. przez przyjęcie przez Sąd Apelacyjny, że pozwana uzyskała „prawo użytkacza” w stosunku do oznaczenia „lord” na podstawie art. 160 ust. 1 Pr.w.p., choć przepis ten, zgodnie z art. 315 ust. 2 Pr.w.p., nie mógł mieć zastosowania w sprawie. Ponadto podniosła zarzut naruszenia art. 160 ust. 1 Pr.w.p. przez zastosowanie go przez Sąd Apelacyjny, pomimo braku stosownych do tego przesłanek oraz zarzut naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. przez uznanie za kryterium oceny podobieństwa znaków słowno-graficznych ich szaty graficznej, przy całkowitym pominięciu werbalnego aspektu porównywanych znaków (identyczności słowa „lord”).

Sąd Najwyższy, zważył, co następuje: (...)

Zgodnie z art. 315 Pr.w.p., prawa w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, topografii układów scalonych, znaków towarowych oraz projektów racjonalizatorskich, istniejące w dniu wejścia w życie tej ustawy (22 sierpnia 2001 r.), pozostają w mocy. Do tych praw stosuje się przepisy

dotychczasowe, o ile przepisy działu II tytułu XI Pr.w.p. nie stanowią inaczej, a do stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie Prawa własności przemysłowej stosuje się przepisy dotychczasowe. Ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego albo topografii układów scalonych w Urzędzie Patentowym.

W wyroku z dnia 20 grudnia 2001 r., II CKN 1440/00 ("Rzecznik Patentowy" 2002, nr 1, s. 176) Sąd Najwyższy opowiedział się za prowadzącym do trudnych do zaakceptowania rezultatów stosowaniem dotychczasowych przepisów do praw powstałych pod ich rządem, i do zdarzeń, które powstały już po wejściu w życie ustawy nowej, oraz do skutków tych zdarzeń (por. też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2004 r., V CK 139/04, "Palestra" 2004, nr 11-12, s. 244). Należy jednak podzielić, przeważającą obecnie w piśmiennictwie oraz przyjętą w wyrokach Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2004 r., IV CK 157/03 (OSNC 2005, nr 3, poz. 53), z dnia 17 lutego 2005 r., I CK 626/04 (OSP 2005, nr 12, poz. 148), i z dnia 10 lutego 2006 r., III CSK 112/05 (OSNC 2007, nr 5, poz. 73), odmienną wykładnię tych przepisów, według której przepisy dotychczasowe mają zastosowanie do oceny powstania prawa z zakresu własności przemysłowej w czasie obowiązywania tych przepisów oraz do oceny skutków naruszenia takiego prawa w tym czasie, natomiast nowa ustawa określa treść takiego prawa i zakres jego ochrony, choćby powstało ono wcześniej, oraz rozstrzyga o skutkach jego naruszenia w wyniku zdarzeń zaistniałych po wejściu w życie ustawy nowej.

W świetle tych uwag podstawę oceny naruszenia prawa powódki do znaku towarowego w wyniku działań pozwanej podejmowanych w okresie od wejścia w życie dotyczących znaków towarowych przepisów art. 120 i nast. Pr.w.p. powinny stanowić te właśnie przepisy. Uwzględniając, że dochodzone przez powódkę żądania zaniechania przez pozwaną naruszania prawa ochronnego i usunięcia skutków tego naruszenia mogłyby być uwzględnione tylko o tyle, o ile używanie przez pozwaną znaku zawierającego słowo „lord” byłoby działaniem niedopuszczalnym w chwili wyrokowania w sprawie (art. 316 §1 k.p.c.), i że roszczenia pieniężne powódki dotyczą tylko okresu po wejściu w życie przepisów art. 120 i nast. Pr.w.p., właściwe dla oceny, czy pozwana naruszyła prawo ochronne powódki, były wyłącznie wymienione przepisy.

Z pozostałych podniesionych w skardze kasacyjnej zarzutów kluczowe znaczenie ma zarzut naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. (...)

Zestawienie art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. – w brzmieniu przed i po dniu 17 marca 2004 r. – z art. 296 ust. 2 pkt 1 Pr.w.p., uznającym za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy bezprawne używanie w obrocie gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów, pozwala wyróżnić dwie postaci naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy godzące w funkcję znaku towarowego polegającą na oznaczeniu pochodzenia towarów (art. 120 ust. 1 Pr.w.p.). Artykuł 296 ust. 2 pkt 1 Pr.w.p. ma na względzie naruszenie polegające na reprodukcji, czyli na wiernym odtworzeniu zarejestrowanego znaku i używaniu go dla takich samych towarów jak wymienione w rejestrze; przesłanką naruszenia prawa ochronnego w tej postaci jest jedynie bezprawność używania znaku. Artykuł 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. dotyczy natomiast naruszenia w postaci imitacji, która w świetle tego przepisu może polegać na używaniu wiernie odtworzonego zarejestrowanego znaku dla oznaczenia towarów podobnych do wymienionych w rejestrze lub na używaniu znaku podobnego do zarejestrowanego dla oznaczenia towarów takich samych jak wymienione w rejestrze albo na używaniu znaku podobnego do zarejestrowanego dla oznaczenia towarów podobnych do wymienionych w rejestrze. Przesłanką naruszenia w omawianej postaci jest nie tylko bezprawność używania znaku, ale i ryzyko pomyłki co do pochodzenia towaru. Obecne brzmienie art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. nie pozostawia co do tego wątpliwości; ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym, o którym mowa w końcowej części tego przepisu, jest uszczegółowieniem wymienionego wcześniej ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2005 r., III CK 160/05, OSNC 2006, nr 7-8, poz. 132).

Inaczej rzecz przedstawiała się na gruncie pierwotnego brzmienia tego przepisu, obowiązującego w czasie, którego dotyczą dochodzone przez powódkę roszczenia pieniężne. Możliwa była wówczas także interpretacja odrywająca błąd polegający na skojarzeniu między znakami od błędu co do pochodzenia towarów, należy jednak podzielić pogląd, że również według pierwotnego brzmienia art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. konieczną przesłanką naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy było wykazanie ryzyka pomyłki co do pochodzenia towaru, a odwołanie się w końcowej części tego przepisu do błędu polegającego na skojarzeniu między

znakami stanowiło jedynie doprecyzowanie doniesłego prawnie zakresu ryzyka pomyłki co do pochodzenia towaru. Artykuł 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p., wprowadzony do polskiego prawa z dniem 22 sierpnia 2001 r., został przejęty z art. 5 ust. 1 lit. b pierwszej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r., mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, nr 89/104/EWG (Dz.Urz. UE. L. z dnia 11 lutego 1989 r., s. 1 ze zm.). W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości co do tego przepisu dyrektywy ukształtował się pogląd, że pojęcie ryzyka skojarzenia znaków nie jest alternatywą względem ryzyka pomyłki co do pochodzenia towarów, lecz jego doprecyzowaniem (por. wyrok z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95, Zb. Orz. 1997, s. I-6191, oraz wyrok z dnia 29 września 1998 r., C-39/97, Zb.Orz. 1998, s. I-5507). Za taką wykładnią art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. przemawiał też wzgląd na pełnioną przez znak towarowy funkcję polegającą na oznaczeniu pochodzenia towarów (por. art. 120 ust. 1 Pr.w.p.) oraz porównanie art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. w pierwotnym brzmieniu z art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p., który nie uzależnia ochrony od ryzyka pomyłki co do pochodzenia towarów; przy odmiennej wykładni pierwszego z tych przepisów drugi byłby – jak trafnie zauważono w piśmiennictwie – zbędny.

Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, od którego art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. uzależnia naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, zależy od wielu czynników wymagających całościowego rozpatrzenia. Przy ustalaniu tego ryzyka należy mieć na względzie w szczególności stopień znajomości znaku zarejestrowanego, jego siłę (zdolność) odróżniającą, stopień podobieństwa znaków i towarów, a także okoliczności, w których oznakowane towary są sprzedawane.

Dokonane ustalenia faktyczne nie uzasadniały przyjętej przez Sąd Apelacyjny oceny, że używany przez pozwaną znak był podobny tylko do znaku zarejestrowanego na rzecz powódki w wyniku zgłoszenia z dnia 15 maja 1992 r., a nie był podobny do znaku zarejestrowanego na rzecz powódki w wyniku zgłoszenia z dnia 4 marca 1993 r. Zbieżność warstwy słownej znaku używanego przez pozwaną z warstwą słowną znaku zarejestrowanego na rzecz powódki w wyniku zgłoszenia z dnia 4 marca 1993 r. dawała podstawę do stwierdzenia podobieństwa także tych znaków.

Mimo to wyrok Sądu Apelacyjnego w zakresie odmawiającym zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. odpowiada prawu. Jakkolwiek znak używany przez

pozwaną jest podobny do zarejestrowanych znaków powódki, podobieństwo to, ze względu na znaczne różnice kształtu słowa „lord” w porównywanych znakach oraz dodatkowy element w znaku używanym przez pozwaną, nie jest duże. Z kolei mała oryginalność użycia dla oznaczania odzieży przeznaczonej dla mężczyzn łatwo kojarzącego się z męską elegancją słowa „lord” sprawia, że oparta na samym znaczeniu tego słowa zdolność odróżniająca znaku towarowego jest słaba. Ze względu na wspomniane skojarzenia wywoływane przez słowo „lord” istnieje duże prawdopodobieństwo niezależnego zaprojektowania różnych znaków zawierających to słowo. Dlatego dla siły odróżniającej takich znaków istotne znaczenie ma kształt graficzny, a ten w przypadku porównywanych znaków dostatecznie się różni, to zaś, że powódka nie prowadziła kampanii reklamowych i sprzedaje towary tylko w dwóch sklepach w W., uzasadnia wniosek o ograniczonej znajomości jej znaków towarowych. Przypomnieć też należy różnice dotyczące towarów opatrywanych znakami stron i warunków ich sprzedaży. Wszystkie te czynniki łącznie wzięte uzasadniają stanowisko, które zajął Sąd Okręgowy, że z poczynionych ustaleń nie wynika, aby używanie przez pozwaną podobnego znaku do zarejestrowanych znaków powódki dla oznaczania takich samych towarów jak towary wymienione w rejestrze, wywołało ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Nie spełniona więc została w sprawie konieczna przesłanka zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p.

Z powodu nieziszczenia się w sprawie wskazanej wyżej przesłanki zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. bez wpływu na rozstrzygnięcie musi pozostać także wadliwe zastosowanie przez Sąd Apelacyjny przepisu art. 160 Pr.w.p.

Z wcześniejszych uwag odnoszących się do art. 315 Pr.w.p. wypływa wniosek o nieistnieniu przeszkód do stosowania art. 160 Pr.w.p. od chwili jego wejścia w życie także względem osób, co do których przewidziane w nim fakty wystąpiły jeszcze przed jego wejściem w życie. Te fakty powinny być jednak udowodnione, a Sąd Apelacyjny nie przeprowadził postępowania dowodowego co do używania przez pozwaną objętego sporem znaku przed zgłoszeniem do rejestracji pierwszego znaku przez powódkę, mimo że postępowania takiego nie przeprowadził również Sąd Okręgowy. Odwołanie się do art. 160 Pr.w.p. było jednak dla rozstrzygnięcia sprawy zbędne wobec niewykazania, aby używanie podobnego znaku do zarejestrowanych znaków powódki przez pozwaną dla oznaczania takich samych

towarów jak towary wymienione w rejestrze wywołało ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów.

Z tych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 398¹⁴ k.p.c. oddalił skargę kasacyjną, kosztach postępowania orzekając zgodnie z art. 98 w związku z art. 108 § 1 i art. 398²¹ k.p.c.