



Sygn. akt III CSK 193/06

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2006 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Zbigniew Strus (przewodniczący)

SSN Mirosław Bączyk

SSN Antoni Górski (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa „P.” Z.D. sp. z o.o.

przeciwko A.C.

o zakaz naruszania prawa do znaku towarowego, ochronę przed nieuczciwą

konkurencją i wydanie bezpodstawnej korzyści majątkowej

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 21 grudnia 2006 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego

z dnia 8 listopada 2005 r., sygn. akt [...],

**oddala skargę kasacyjną i zasądza od powoda na rzecz
pozwanego 1800 (jeden tysiąc osiemset) zł. zwrotu kosztów
postępowania kasacyjnego.**

Uzasadnienie

Powód, prowadzący przedsiębiorstwo „P.”, jest producentem uznanych na rynku filetów o nazwie [...]. W niniejszej sprawie, po ostatecznym sformułowaniu roszczeń, wnosił o nakazanie pozwanemu zaprzestania naruszeń zarejestrowanego na jego rzecz pod nr R – [...] prawa do znaku towarowego słownego [...] oraz do znaku towarowego słowno – graficznego z wyeksponowanym elementem słowa [...] zarejestrowanego pod nr R – [...], polegających na oznaczaniu produkowanych przez pozwanego filetów rybnych znakiem towarowym zawierającym słowo [...]. Poza tym powód żądał nakazania pozwanemu wycofania ze sprzedaży produktów oznaczonych w ten sposób, zniszczenia zapasów opakowań i etykiet, orzeczenia wydania powodowi bezpodstawnie uzyskanych korzyści z wprowadzenia do obrotu towarów oznaczonych znakiem [...] w kwocie 160.000 zł. lub innej odpowiedniej kwoty, ustalonej na podstawie art. 322 k.p.c., zobowiązania pozwanego do wycofania z Urzędu Patentowego zgłoszeń znaków towarowych z elementem słownym [...] oraz do zamieszczenia na jego koszt w „R.” trzykrotnej informacji o naruszeniu prawa powoda do tego znaku towarowego i przeproszenia za to naruszenie.

Sąd Okręgowy w K. wyrokiem z dnia 9 marca 2005 r. oddalił powództwo. Ustalił, że po wprowadzeniu przez pozwanego do obrotu przetworów rybnych z nazwą zawierającą słowo [...], powód wystosował do niego pismo z żądaniem zaprzestania takiego ich oznakowania. Pozwany po tej interwencji zmienił kolorystykę etykiety na swoich wyrobach oraz oznakowanie słowne w ten sposób, że wyeksponował na niej nazwę swojej firmy C., pod którą prowadzi działalność gospodarczą, a pod tą nazwą zawarł informację, iż wyroby przyprawione są sosem [...], przy czym grafika tego słowa została też zmieniona. W tej sytuacji Sąd uznał, że oznakowanie wyrobów pozwanego dostatecznie odróżnia się od wyrobów powoda zwłaszcza, że u pozwanego słowo [...] nie zostało użyte do oznaczenia nazwy towaru, lecz stanowi informację, że wyrób został przyprawiony sosem [...]. Te odmienności w oznakowaniu towarów wystarczająco odróżniają wyroby produkowane przez obie strony tak, że przeciętny konsument nie powinien ich pomylić, co jest wystarczającą podstawą do oddalenia powództwa.

Apelacja powoda od tego orzeczenia została oddalona przez Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 8 listopada 2005 r. Sąd ten podkreślił, że po zmianie etykiety na wyrobach pozwanego, słowo [...] nie jest w żaden sposób wyeksponowane i odnosi się wyraźnie do używanego do przyprawiania przetworów rybnych sosu. Zaznaczył też, że zarejestrowany na rzecz powoda znak towarowy odnosi się do towarów w klasie 29 i 31, do których należą przetwory rybne, a nie sos używany przez pozwanego, co dodatkowo przemawia przeciw uwzględnieniu roszczeń powoda.

Wyrok Sądu Apelacyjnego zaskarżył skargą kasacyjną powód. Zarzucił naruszenie przepisów procesowych, skutkującą nieważność postępowania (art. 379 pkt 2 i 5 k.p.c.) oraz inne uchybienia mające wpływ na wynik sprawy (art. 321 § 1 k.p.c. w zw. z art. 391, art. 382 i w zw. z art. 380 k.p.c. W podstawie materialnoprawnej powołał błędną wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie art. 296 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117, ze zm.) – dalej jako „upwp”.

Na tych podstawach wniósł o uchylenie skarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zarzuty dotyczące nieważności postępowania apelacyjnego, podnoszone w skardze, dotyczą pozbawienia możliwości obrony praw przed Sądem Apelacyjnym strony pozwanej, a nie skarżącego (powoda), co może nasuwać wątpliwości, czy w ogóle powód może je powoływać (czy ma w tej sytuacji interes w zaskarżeniu – *gravamen*). Na to pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. W wyroku z dnia 13 lutego 2004 r., IV CK 269/02, LEX nr 151640 Sąd Najwyższy przyjął, że skarżący może wskazywać w podstawie kasacji przyczyny nieważności postępowania odnoszące się do strony przeciwnej, ponieważ i tak polegałyby one rozważeniu, w granicach zaskarżenia, z urzędu przez Sąd Najwyższy. Poza tym, według tego wyroku, interes skarżącego wymaga, aby sprawa została rozpoznana przy zachowaniu wszystkich podstawowych wymogów proceduralnych, gdyż, w przypadku nieważności postępowania przed sądem odwoławczym, nie można w przyszłości wykluczyć możliwości wzruszenia ewentualnego wyroku reformatoryjnego, wydanego przez Sąd Kasacyjny, na skutek wznowienia

postępowania. Podzielając to stanowisko prawne, Sąd Najwyższy nie znajduje podstaw do stwierdzenia nieważności postępowania apelacyjnego w niniejszej sprawie. Wprawdzie zawiadomienie o terminie rozprawy apelacyjnej zostało wysłane rzeczywiście na adres radcy prawnego E.A., która przestała być już pełnomocnikiem strony pozwanej – zamiast na adres jej aktualnego pełnomocnika, ale w odpowiedzi na skargę kasacyjną pełnomocnik strony pozwanej oświadczył, iż został zawiadomiony telefonicznie przez radcę E.A. o przesłanym omyłkowo na jej adres zawiadomieniu o terminie rozprawy, na którą nie stawił się z powodów kolizji z terminem w innej sprawie. Skoro zatem strona pozwana przyznała, że wiedziała o terminie rozprawy i wiedza ta pochodziła z wiarygodnego źródła, konstruowanie w tym stanie rzeczy zarzutu nieważności postępowania z powodu pozbawienia możliwości obrony praw przez pozwanego w instancji apelacyjnej, staje się bezprzedmiotowe. Dlatego zarzut skargi kasacyjnej w tym zakresie okazał się bezzasadny.

Nie może też odnieść skutku drugi zarzut procesowy skargi, polegający na pretensji o pominięciu przez Sąd Apelacyjny części materiału dowodowego, odnoszącego się do żądania powoda zakazania pozwanemu naruszania jego prawa do znaku towarowego salsa do sosów. Wprawdzie trzeba się zgodzić ze skarżącym, iż Sąd ten błędnie przyjął, że powód nie rozszerzył przed Sądem I – ej Instancji żądania pozwu, podczas gdy w treści jego pisma procesowego z dnia 28 grudnia 2004 r. zawarte zostało żądanie zakazania pozwanemu naruszenia także jego prawa do znaku towarowego [...] do sosów, co należało potraktować jako rozszerzenie żądania pozwu, ale, wbrew krytyce skargi kasacyjnej, należy stwierdzić, że Sąd Apelacyjny nie miał obowiązku zajmować się tym żądaniem. Powód ani nie powołał go bowiem ponownie w apelacji, ani nie zarzucił w niej, że roszczenie to zostało bezpodstawnie pominięte przez Sąd Okręgowy. Apelacja w ogóle nie podnosiła kwestii związanej z tym rozszerzeniem żądania pozwu przed Sądem Okręgowym, w związku z czym Sąd Apelacyjny nie miał nawet możliwości procesowej, aby się nią zajmować z urzędu, gdyż zgodnie z art. 378 § 1 k.p.c., uprawniony jest do rozpoznania sprawy w granicach apelacji, a z urzędu obowiązany jest brać pod uwagę w granicach zaskarżenia tylko nieważność postępowania. Dlatego też nieusprawiedliwione są zarzuty skargi naruszenia art.

321 § 1 w zw. z art. 391 i w zw. z art. 382 k.p.c., co ostatecznie prowadzi do wniosku, że nieuzasadniona jest w całości procesowa podstawa skargi.

Nietrafna jest też argumentacja zawarta w materialnoprawnej podstawie skargi kasacyjnej o rzekomym naruszeniu przez Sąd Apelacyjny art. 296 ust. 2 upwp. W tym kontekście należy stwierdzić, że spór w niniejszej sprawie da się sprowadzić w istocie do rozstrzygnięcia czy zmienione przez pozwanego oznakowanie produkowanych przez niego przetworów rybnych pozostało oznakowaniem podobnym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 upwp do zarejestrowanego znaku towarowego na rzecz powoda. Zgodnie z tym przepisem zabronione przez ustawę podobieństwo występuje, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. W doktrynie i w orzecznictwie podkreśla się konieczność całościowej oceny znaku, czyli oceny wszechstronnej, obejmującej wszystkie jego elementy, gdyż tylko tą drogą można wyrobić sobie uzasadnioną podstawę do stanowczego stwierdzenia o istnieniu bądź o braku podobieństwa znaków. Dlatego też analizy tej trzeba dokonywać na płaszczyźnie fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej, wyprowadzając ogólne wrażenie, jakie porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcę towarów masowych, uosabianego przez tzw. przeciętnego konsumenta (por. m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2005 r., VI SA/Wa 1336/04, LEX nr 180443, oraz wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 14 lipca 2005 r., III CK 33/05, OSNC 2006, nr 6, poz. 105, z dnia 1 lutego 2001 r., I CKN 1128/98, OSNC 2001, nr 9, poz. 136, czy z dnia 8 kwietnia 2003 IV CKN 22/01, OSP 2004, nr 5, poz. 61). Panuje przy tym zgoda co do tego, że w stosowanych oznaczeniach słowno – graficznych najważniejsze znaczenie ma element słowny, do którego odbiorca przywiązuje szczególną uwagę. Kierując się tymi kryteriami, Sąd Apelacyjny, w ślad za Sądem Okręgowym, dokonał wszechstronnej oceny znaków towarowych, używanych na oznaczenie przetworów produkowanych przez obie strony i przekonująco wykazał, że nie ma realnego niebezpieczeństwa pomylenia pochodzenia towarów oferowanych przez nie do sprzedaży. Produkty różnią się zdecydowanie kształtem opakowań, kolorystyką etykiet, a także napisami na nich. Towar pozwanego eksponuje bowiem nazwę firmy „C.”, a dopiero w

„podtytuł” podaje się informację, iż produkt w opakowaniu przyprawiony jest sosem [...], podczas gdy filety powoda nazywają się wprost „[...]”, przy czym wyrazy te są pisane całkiem inną czcionką. Wymaga przy tym podkreślenia, że te różnice były postrzegane przez Sąd Apelacyjny jako pierwszoplanowe w tym znaczeniu, że są one wystarczające do odróżnienia pochodzenia towarów i do stwierdzenia, który jest produktem powoda, a który pozwanego. Sąd stwierdził jednocześnie, że różnicuje je również kwalifikacja rodzajowa towarów, gdyż ryby należą do innej rodzajowo grupy towarów, niż sosy, służące do ich przyprawiania. W skardze przywiązuje się do tego ostatniego stwierdzenia Sądu duże znaczenie, kwestionując zasadność rozróżniania towarów na podstawie zakwalifikowania ich do różnych grup rodzajowych. Trzeba niewątpliwie zgodzić się z tym, że formalne zakwalifikowanie produktów do odmiennej grupy międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług, może przy ich rozróżnianiu pełnić jedynie funkcję pomocniczą, ale jednocześnie należy podkreślić, że tak tę kwestię ujmował Sąd Apelacyjny, który przynależność sosu i wyrobów rybnych do odmiennych rodzajowo grup towarów potraktował jedynie, jako dodatkowy argument za przyjętą oceną, że pomiędzy zakwestionowanym oznaczeniem towarów pozwanego a towarami powoda nie zachodzi podobieństwo o którym mowa w art. 296 ust. 2 pkt 2 upwp. Trafność tej ostatecznej konkluzji Sądu przesądza o bezpodstawności zarzutu kasacyjnego naruszenia art. 296 upwp, a w konsekwencji o niezasadności całej skargi kasacyjnej (art. 398¹⁴ k.p.c.).

Postanowienie o kosztach uzasadnia art. 98 § 1 k.p.c.