

## Postanowienie z dnia 11 stycznia 2007 r., II CSK 343/06

Jeżeli między tymi samymi stronami toczą się przed dwoma polskimi sądami sprawy, w których powód występuje wobec pozwanego z identycznymi roszczeniami z tytułu naruszenia praw do identycznych znaków towarowych, z których jeden jest chroniony prawem z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, a drugi krajowym prawem ochronnym na znak towarowy, zachodzi przedmiotowa tożsamość roszczeń w rozumieniu art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c.

*Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca)*

*Sędzia SN Antoni Górski*

*Sędzia SN Barbara Myszka*

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "C.L. & S." AG – K. Szwajcaria przeciwko "T.", spółce z o.o. w P. o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji i używania znaku towarowego, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 11 stycznia 2007 r. skargi kasacyjnej strony powodowej od postanowienia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 marca 2006 r.

oddalił skargę kasacyjną i zasądził od strony powodowej na rzecz pozwanej kwotę 5400 zł tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

### Uzasadnienie

W dniu 27 grudnia 2004 r. powód "C.L. & S." AG złożył w Sądzie Okręgowym w Poznaniu pozew przeciwko "T.", spółka z o.o., żądając zakazania pozwanej oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu wyrobu czekoladowego produkowanego i wprowadzonego do obrotu przez pozwaną, mającego charakterystyczny kształt siedzącego zajęczka z postawionymi uszami, opakowanego w owijkę z folii metalizującej z wyraźnie wyróżnionymi rysunkami nosa, wąsów, oczu oraz ogonka oraz umieszczoną na szyi kokardą (zajęczek T.). Ponadto żądała zakazania pozwanej używania lub umieszczania tego zajęczka lub

jego wizerunku w dokumentach handlowych i reklamie, wycofania znajdujących się w obrocie zajaczków, zniszczenia opakowań, projektów opakowań oraz matryc, form i innych urządzeń przeznaczonych bezpośrednio do wytwarzania opakowania zajaczków oraz trzykrotnego zamieszczenia w „R.” i „G.W.” stosownych oświadczeń o treści szczegółowo sformułowanej w pozwie.

Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 12 maja 2005 r. uwzględnił powództwo, ustalając, że powód jest spółką prawa szwajcarskiego, która zajmuje się produkcją wyrobów czekoladowych, w tym m.in. produktu sezonowego, którego dotyczy spór, czyli czekoladowego zajaczką wielkanocnego zwanego „zajaczką L.”, którego powód przed Świątami Wielkanocnymi dystrybuuje w Polsce od 1997 r. Kształt figurki i wygląd opakowania tego zajaczką jest chroniony na terytorium Polski znakiem nr (...) na podstawie Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków oraz jest chroniony także trójwymiarowym wspólnotowym znakiem towarowym nr (...). Pozwana jest polską spółką prawa handlowego, która prowadzi przedsiębiorstwo zajmujące się również produkcją wyrobów czekoladowych. W asortymencie jej produktów znajduje się sezonowy produkt w postaci wielkanocnego zajaczką. Zarówno na rynku niemieckim, jak i polskim różne firmy poza stronami sporu sprzedają w okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne produkty czekoladowe w kształcie siedzącego zajaczką wielkanocnego. Ustalono, że zajaczek produkowany przez powoda oraz zajaczek produkcji pozwanej są identycznej wielkości, mają bardzo zbliżony kształt oraz formę opakowania. Zajaczką te różnią się kolorem metalizowanej folii służącej jako opakowanie produktu oraz nadrukami wzorów zdobiących. Zajaczek strony powodowej ma na szyi czerwoną tasiemkę zawiązaną w kokardkę, na której zawieszony jest złoty dzwoneczek, natomiast zajaczek pozwanej ma nadrukowaną kokardkę. Na opakowaniach obu produktów widoczny jest czytelny nadruk nazwy producenta.

Uwzględniając powództwo Sąd Okręgowy stwierdził, że pomiędzy produktem powoda i produktem pozwanej występuje tak znaczne podobieństwo zewnętrzne, iż zachodzi ryzyko wprowadzenia potencjalnego nabywcy w błąd. Uznał, że działanie pozwanej polegające na wprowadzeniu do obrotu handlowego zajaczką T. wypełniło wszystkie przesłanki określone 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.).

Rozpoznając apelację pozwanej, Sąd Apelacyjny postanowieniem z dnia 8 marca 2006 r. uchylił zaskarżony wyrok, zniósł postępowanie przed Sądem pierwszej instancji i odrzucił pozew. Wskazał, że powód w dniu 22 grudnia 2004 r. wystąpił przeciwko pozwanej do Sądu Okręgowego w Warszawie z roszczeniem z tytułu naruszenia przez pozwaną prawa powoda z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego Zajączka L. CTM (...), podając jako podstawę prawną art. 9 ust. 1 pkt 6 i art. 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej Nr 40/94 w dniu 22 grudnia 1993 r., natomiast w dniu 27 grudnia 2004 r. wniesiono pozew w niniejszej sprawie, którego żądania skierowane wobec tej samej pozwanej określone są w sposób tożsamy, jak w pozwie wniesionym wcześniej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Różnica sprowadza się jedynie do tego, że w sprawie rozpoznawanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie jako podstawą prawną roszczenia wskazano przepisy prawa wspólnotowego, a w sprawie niniejszej – przepisy prawa krajowego. (...)

Powód zaskarżył to postanowienie skargą kasacyjną, w której zarzucił naruszenie art. 199 § 1 pkt 2, art. 386 § 2 w związku z art. 379 pkt 3 oraz art. 321 § 1 k.p.c., a ponadto art. 45 pkt 1 Konstytucji i domagał się uchylenia zaskarżonego postanowienia.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Istota zagadnienia prawnego, które powstało w niniejszej sprawie, sprowadza się do tego, czy zachodzi przedmiotowa tożsamość roszczeń w rozumieniu art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c., jeżeli między tymi samymi stronami, przed dwoma polskimi sądami, toczą się dwa odrębne postępowania, w których powód występuje z identycznymi roszczeniami z tytułu naruszenia praw do identycznych znaków towarowych, z których jeden jest chroniony prawem z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, a drugi krajowym prawem ochronnym na znak towarowy. Sprawa niniejsza ma charakter wspólnotowy, ponieważ od rozstrzygnięcia, czy znajdują w niej zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. UE z 1994 r. § 11/1 ze zm.; polskie wydanie specjalne t. 17–1–14b – dalej: "rozporządzenie"), oraz od ustalenia, jak należy interpretować te przepisy, zależy dopuszczalność zastosowania art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. Rozstrzygnięcie tej kwestii wymaga przedstawienia zasad rządzących systemem wspólnotowych znaków towarowych.

Wstępnie należy stwierdzić, że celem tego systemu jest umożliwienie uzyskania jednolitej ochrony na znak towarowy na obszarze wszystkich państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, na podstawie jednej rejestracji, po przeprowadzeniu jednolitej procedury rejestracyjnej prowadzonej przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – (Znaki Towarowe i Wzory). System wspólnotowych znaków towarowych opiera się na następujących zasadach autonomii, jednolitości, koegzystencji (współistnienia) wspólnotowych i krajowych znaków towarowych, ekwiwalencji (równorzędności) oraz funkcjonalności systemowej.

Zasada autonomii wspólnotowego znaku towarowego polega na tym, że jego skutki określa się wyłącznie według rozporządzenia. Wspólnotowy znak towarowy podlega własnej, autonomicznej regulacji; jest ona odrębna od regulacji prawa krajowego państw członkowskich. Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w treści rozporządzenia wyłączone jest stosowanie prawa krajowego do wspólnotowych znaków towarowych. Dotyczy to także kwestii procesowych, zgodnie z zasadą poszanowania autonomii proceduralnej państw członkowskich w tych obszarach, w których przepisy prawa wspólnotowego nie normują zasad postępowania w sprawach, mających za przedmiot dochodzenie roszczeń opartych na prawie wspólnotowym.

Zasada jednolitości wspólnotowego znaku towarowego polega na tym, że prawo do takiego znaku obejmuje całe terytorium Wspólnoty Europejskiej. Zasada ta znajduje zastosowanie do powstania, przeniesienia, uznania za wygasłe lub stwierdzenia nieważności prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Wyjątki od zasady przewiduje m.in. art. 106 i 159a rozporządzenia.

Zasada koegzystencji oznacza, że wspólnotowy znak towarowy jest chroniony obok krajowych praw do znaków towarowych, nie zastępuje krajowych praw i nie wyłącza ich ochrony. Przedsiębiorcy przysługuje swoboda wyboru ochrony oznaczenia używanego do wyróżniania wprowadzanych do obrotu towarów. Przedsiębiorca może zdecydować się na ochronę wspólnotową lub ochronę krajową lub podwójną ochronę dla tego samego znaku dla tych samych towarów lub usług (Pfizer Ltd and Pfizer International v. Eurofood Link (UK) Ltd [2000] European Trademark Reports 896). Zasada koegzystencji znajduje zastosowanie także wobec innych przepisów prawa krajowego chroniących prawa własności przemysłowej; prawo do znaku wspólnotowego może podlegać ochronie na

podstawie przepisów prawa krajowego dotyczących wzorów przemysłowych, praw autorskich lub prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Omawiana zasada nie rozstrzyga jednak kwestii dopuszczalności równoległego dochodzenia ochrony z tytułu naruszenia identycznego znaku towarowego na podstawie prawa krajowego oraz rozporządzenia.

Zasada ekwiwalencji przewiduje równoważność prawa z rejestracji znaku wspólnotowego z prawem do znaku krajowego. Prawo do znaku wspólnotowego stanowi przeszkodę dla rejestracji krajowego znaku towarowego lub podstawę do jego unieważnienia. Prawa krajowe do znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem stanowią przeszkodę rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

Zasada funkcjonalności systemowej polega na uprzywilejowaniu znaku wspólnotowego przez wzmocnienie jego pozycji w krajowym systemie prawa znaków towarowych. Służy temu zasada pierwszeństwa, zasada senioratu oraz zasada przekształcania. Zgodnie z zasadą pierwszeństwa, zgłaszający znak wspólnotowy może powołać się na wcześniejsze pierwszeństwo ze zgłoszenia krajowego (art. 29). Stosownie do zasady senioratu uprawniony na podstawie dwóch systemów prawa znaków towarowych może zrezygnować z krajowej ochrony i ograniczyć swoją ochronę wyłącznie do ochrony na podstawie systemu prawa wspólnotowego, powołując się nadal w danym państwie członkowskim na swoje lepsze pierwszeństwo wynikające z wcześniejszego prawa krajowego tak, jakby prawo to nadal istniało (art. 34 i 35). Zasada przekształcania praw do znaków towarowych zapewnia uzyskanie częściowej ochrony wspólnotowego znaku towarowego, w razie istnienia przeszkody rejestracji lub podstawy jej unieważnienia tylko w odniesieniu do jednego z państw członkowskich, w tym ze względu na język obowiązujący w tym państwie. Umożliwia to przekształcenie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w zgłoszenie znaku krajowego, skutecznego w tych państwach, w których nie zachodzi przeszkoda rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (art. 108).

Z przedstawionych powyżej zasad wynika, że krajowe prawo do znaku towarowego oraz prawo do wspólnotowego znaku towarowego są dwoma odrębnymi tytułami ochronnymi, które kreują dwa różne, niezależne od siebie prawa podmiotowe. Prawa te są nabywane, chronione, unieważniane i wygaszane w odrębnym trybie i mogą być przedmiotem odrębnych umów (np. licencji lub

sprzedaży). Może to uzasadniać wniosek, że sprawa o naruszenie prawa do wspólnotowego znaku towarowego, identycznego do znaku towarowego chronionego krajowym prawem z rejestracji, tocząca się między tymi samym stronami i dotycząca tego samego zachowania pozwanego, nie jest tożsama pod względem przedmiotowym w rozumieniu art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. ze sporem o naruszenie prawa ochronnego do identycznego krajowego znaku towarowego; w jednej sprawie powód dochodzi roszczeń z tytułu naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego, w drugiej zaś roszczeń z tytułu naruszenia prawa do krajowego znaku towarowego.

Przyjęcie powyższego stanowiska pociąga za sobą ryzyko wydania rozbieżnych orzeczeń w przedmiocie naruszenia identycznych znaków towarowych, chronionych równolegle krajowym i wspólnotowym tytułem ochronnym. Ryzyko to eliminują częściowo przepisy rozporządzenia zawarte w sekcji 1 „Powództwa cywilne na podstawie kilku znaków towarowych” tytułu XI „Skutki dla ustawodawstwa państw członkowskich”, a w szczególności w art. 105 rozporządzenia, zatytułowanym „Powództwa cywilne równoczesne i sukcesywne na podstawie wspólnotowych znaków towarowych i krajowych znaków towarowych”. Przepis ten obejmuje cztery ustępy; ustęp 1 znajduje zastosowania do powództw równoczesnych (równoległych), ustępy 2 i 3 dotyczą powództw sukcesyjnych, natomiast ustęp 4 reguluje zabezpieczenie obu rodzajów powództw.

Zgodnie z art. 105 ust 1, „w przypadku gdy powództwa o naruszenie wnoszone są na tej samej podstawie i między tymi samymi stronami przed sądami różnych Państw Członkowskich, jedno na podstawie wspólnotowego znaku towarowego, drugie na podstawie krajowego znaku towarowego. sąd inny niż sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo, uznaje z urzędu swoją niewłaściwość, gdy dane znaki towarowe są identyczne i ważne dla identycznych towarów lub usług”. Z przepisu tego wynika, że prawodawca wspólnotowy uznaje sprawy między tymi samymi stronami o naruszenie identycznego znaku towarowego, zarejestrowanego dla identycznych towarów lub usług, z których jedna została wniesiona na podstawie rozporządzenia, a druga na podstawie krajowego prawa znaków towarowych, za sprawy o to samo roszczenie, niezależnie od tego, iż dotyczą dwóch odrębnie funkcjonujących i chronionych praw podmiotowych. Opierając się na wykładni językowej powołanego przepisu, doktryna wskazuje, że stosuje się go wyłącznie w tych przypadkach, w których równoczesne postępowania

na podstawie prawa do znaku wspólnotowego i prawa do znaku krajowego zostały wszczęte w różnych państwach członkowskich. *A contrario*, przepis ten nie znajduje zastosowania do sytuacji, w której postępowania sądowe prowadzone są równolegle przed sądami tego samego państwa członkowskiego. Kwestia ta powinna zostać rozstrzygnięta na podstawie przepisów krajowego prawa procesowego.

Można bronić poglądu reprezentowanego w skardze kasacyjnej powoda i traktować oba postępowania jako sprawy nie o to samo roszczenie. Nie jest to jednak uzasadnione, należy bowiem uznać, że rozważając zastosowanie w niniejszej sprawie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c., nie można abstrahować od przyjętej przez prawodawcę wspólnotowego w art. 105 ust. 1 rozporządzenia kwalifikacji roszczeń z tytułu naruszenia identycznych znaków towarowych. Skoro prawodawca wspólnotowy uznał, że wytoczenie powództwa przed sąd jednego państwa na podstawie wspólnotowego znaku towarowego pozbawia możliwości rozpoznania sprawy między tymi samymi stronami o naruszenie prawa do identycznego krajowego znaku towarowego przez sąd innego państwa członkowskiego, analogicznie należy interpretować pojęcie tożsamości przedmiotu sporu w krajowym prawie procesowym. W przeciwnym razie, sądy państw członkowskich mogą wydawać rozbieżne rozstrzygnięcia w zależności od tego, czy równoległe postępowania toczą się przed sądami tego samego państwa, czy przed sądami różnych państw. Byłoby to sprzeczne z zasadą funkcjonalności systemowej oraz godziłoby w efektywność prawa wspólnotowych znaków towarowych.

Pogląd, że sprawy o naruszenie identycznego znaku towarowego należy traktować jako sprawy o to samo roszczenie, znajduje także dodatkowo – przynajmniej częściowo – potwierdzenie w treści art. 105 ust. 2 i 3 rozporządzenia. Zgodnie z art. 105 ust. 2 w oficjalnej polskiej wersji językowej, „sąd rozpatrujący powództwo o naruszenie na podstawie wspólnotowego znaku towarowego oddala powództwo, jeżeli wydane już zostało orzeczenie co do istoty sprawy w tym samym przedmiocie sporu między tymi samymi stronami na podstawie identycznego znaku krajowego ważnego dla identycznych towarów lub usług.”, natomiast stosownie do art. 105 ust. 3, „sąd rozpatrujący powództwo o naruszenie na podstawie krajowego znaku towarowego, oddala powództwo, jeżeli wydane już zostało orzeczenie co do istoty sprawy w tym samym przedmiocie sporu między tymi samymi stronami na

podstawie identycznego wspólnotowego znaku towarowego ważnego dla identycznych towarów lub usług."

Należy przy tym zauważyć, że porównanie polskiej wersji językowej z wersjami w innych językach urzędowych wskazuje, iż oficjalne tłumaczenie rozporządzenia odbiega od treści przepisów innych państw członkowskich. Różnica polega na użyciu zwrotu „oddala powództwo” zamiast „odrzuca powództwo”, w innych wersjach językowych użyto bowiem zwrotów *reject the action*, *weist die Klage ab* oraz *rejette l'action*. Porównanie różnych wersji językowych ujawniło również rozbieżności w przedmiocie rodzaju orzeczenia, którego wydanie skutkuje aktualizacją obowiązku odrzucenia pozwu. Polska wersja językowa mówi o „orzeczeniu co do istoty sprawy”, a pozostałe wersje językowe posługują się określeniami wskazującymi na „prawomocne orzeczenie co do istoty sprawy” (*final judgement on the merits*, *rechtskräftiges Urteil* oraz *jugement définitif*). Z art. 105 ust 2 i 3 wynika, że sprawa o naruszenie prawa do wspólnotowego znaku towarowego korzysta z powagi rzeczy osądzonej w tym znaczeniu, że wydanie merytorycznego rozstrzygnięcia przez jakiegokolwiek sąd jakiegokolwiek państwa członkowskiego w sprawie o naruszenie określonego znaku towarowego między tymi samymi stronami wyłącza możliwość merytorycznego rozpoznania wytoczonego później powództwa o naruszenie prawa do identycznego znaku towarowego, niezależnie od tego, czy podstawę prawną powództwa stanowi naruszenie prawa do wspólnotowego, czy krajowego znaku towarowego. Tylko takie rozwiązanie umożliwi eliminację ryzyka wydawania sprzecznych ze sobą orzeczeń w przedmiocie naruszenia identycznego znaku towarowego, zarejestrowanego dla identycznych towarów lub usług i chronionego jednocześnie wspólnotowym i krajowym tytułem ochronnym. Przemawia to za uznaniem powództw z tytułu naruszenia identycznego wspólnotowego i krajowego znaku towarowego za sprawy o to samo roszczenie.

Nie pozbawia to uprawnionego ochrony prawnej ani nie ogranicza przysługujących mu praw. Roszczenia, z którymi na podstawie art. 9 rozporządzenia może wystąpić z tytułu naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego, są identyczne z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego przewidzianymi w art. 296 Prawa własności przemysłowej. Przesłanki naruszenia i zakres ochrony również są identyczne, zatem uprawniony ze wspólnotowego i krajowego tytułu ochronnego musi jedynie podjąć decyzję, czy



będzie poszukiwał ochrony z tytułu naruszenia przysługującego mu prawa na podstawie przepisów prawa krajowego, czy przepisów prawa wspólnotowego.

Należy podkreślić, że pojęcie tożsamości przedmiotu sporu w rozumieniu art. 105 rozporządzenia rozumiane jest wąsko. Tożsamość ta zachodzi tylko w sprawach między tymi samymi stronami, w których podstawą sporu jest naruszenie identycznego krajowego i wspólnotowego znaku towarowego, zarejestrowanych dla identycznych towarów lub usług. Jeżeli krajowy i wspólnotowy znak towarowy nie są identyczne lub jeżeli nie zostały zarejestrowane dla identycznych towarów lub usług, zasady te nie znajdują zastosowania. (...)

Z tych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 398<sup>14</sup> k.p.c. oddalił skargę kasacyjną, gdyż zaskarżone orzeczenie odpowiada prawu.