

Wyrok z dnia 22 lutego 2007 r., III CSK 300/06

Przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy istotne znaczenie ma porównanie – w płaszczyźnie wizualnej – wyrazów użytych w znaku chronionym oraz w znaku bezprawnie używanym, a nie porównanie postaci graficznej obu znaków.

Sędzia SN Henryk Pietrkowski (przewodniczący, sprawozdawca)

Sędzia SN Jan Górowski

Sędzia SN Maria Grzelka

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "A.", sp. z o.o. w K. przeciwko Spółdzielni Mleczarskiej "M." w G. o ochronę znaku towarowego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 lutego 2007 r. skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 stycznia 2006 r.

uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 26 stycznia 2006 r. oddalił apelację strony powodowej od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie, oddalającego powództwo o zobowiązanie strony pozwanej do zaniechania wprowadzania do obrotu produktów mlecznych w opakowaniach zawierających znak słowny „MIXEŁKO” oraz zobowiązanie do jednorazowego ogłoszenia wyroku uwzględniającego to żądanie w dzienniku „R.” w terminie 15 dni od jego uprawomocnienia się.

Z ustaleń wynika, że strony działają w branży mleczarskiej i od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku są producentami towaru stanowiącego mieszkankę masła i oleju roślinnego. Urząd Patentowy decyzją z dnia 6 grudnia

1999 r., uwzględniając wniosek poprzednika prawnego strony powodowej z dnia 13 kwietnia 1996 r., dokonał na rzecz strony powodowej rejestracji słownego znaku towarowego „MIXEŁKO”. Strona powodowa pismem z dnia 12 czerwca 1996 r. powiadomiła stronę pozwaną o fakcie zgłoszenia wniosku o zarejestrowanie tego znaku towarowego, pismem z dnia 6 sierpnia 1996 r. wezwała stronę pozwaną do zaprzestania używania tego znaku, a pismem z dnia 12 października 2001 r. powiadomiła o uzyskaniu świadectwa ochronnego na znak towarowy „MIXEŁKO”. Postępowanie ze skargi strony pozwanej o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego „MIXEŁKO” zakończyło się wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2005 r., oddalającym skargę strony pozwanej. Strona pozwana od marca 1996 r. sprzedaje na rynku produkt stanowiący mieszankę masła i oleju o nazwie „MIXEŁKO ŁACIATE”.

Sąd Okręgowy, którego wywody podzielił Sąd Apelacyjny, uznając powództwo za bezzasadne, podniósł, że znak towarowy powinien być oceniany jako całość, a więc nie tylko przez użyte w nim wyrazy, ale również z uwzględnieniem grafiki i układu barw. Wprawdzie towary obu stron mają podobną formę opakowania, jeśli chodzi o kształt i wielkość, a ponadto użyto na nich słowa „MIXEŁKO”, jednak – jak zauważył Sąd Okręgowy – na opakowaniach towaru strony powodowej dominującym i wyróżniającym elementem jest słowo „MIXEŁKO”, natomiast wyróżnikiem opakowań stosowanych przez stronę pozwaną jest układ graficzny czarnych plam na białym tle, podobny do charakterystycznych opakowań innych wyrobów strony pozwanej, oraz wyróżniająca się nazwa marki „ŁACIATE”. Ponadto na wyrobach strony pozwanej nazwa „MIXEŁKO” jest napisana dużo mniejszą i inną czcionką, niż zastosowana przez stronę powodową, co nie stanowi – jak ocenił Sąd Okręgowy – istotnego wyróżnika towaru, a jedynie służy dookreśleniu rodzaju towaru.

Sąd Apelacyjny wskazał, że w spornym przypadku zachodzi podobieństwo oznaczeń tylko na jednej płaszczyźnie i to częściowo, tj. na płaszczyźnie fonetycznej, ponadto pierwszoplanowe znaczenie ma drugi wyraz części słownej, jakim jest słowo „ŁACIATE”. Wskazuje ono na związki z całą grupą pozostałych towarów strony pozwanej i cechuje się silną renomą funkcjonującą w odczuciu konsumentów. Jest też oznaczeniem silniejszym, na które odbiorca zwraca większą uwagę i ono decyduje o wyborze towaru, nie zaś słowo „MIXEŁKO”. Zbieżność słowa „mixełko” w znakach „MIXEŁKO” oraz „MIXEŁKO ŁACIATE” jest

neutralizowana przez pozostałe elementy, a przede wszystkim część graficzną znaku używanego przez stronę pozwaną, jaką jest układ czarnych plam na białym tle. Znak strony powodowej „MIXEŁKO” nie ma renomy i silnej pozycji przyciągającej klienta. Dobra renoma znaku używanego przez stronę pozwaną wynika nie z użycia znaku słownego „MIXEŁKO”, lecz pochodzi od słowa „ŁACIATE”. Z tych przyczyn – jak zaznaczył Sąd Apelacyjny – nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, obejmujące w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym, o którym mowa 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. – dalej: „Pr.w.p.”).

Skarga kasacyjna strony powodowej oparta została na podstawie naruszenia przepisów postępowania – art.365 § 1 k.p.c., a także przepisów prawa materialnego – art.296 ust.1 i 2 w związku z art.120 Pr.w.p. oraz art.121 w związku z art.129 ust.1 pkt 2 Pr.w.p.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

U podstaw rozstrzygnięcia przyjętego w zaskarżonym wyroku legło stwierdzenie, że „w spornym przypadku zachodzi podobieństwo oznaczeń na jednej tylko płaszczyźnie, i to częściowo, a mianowicie na płaszczyźnie fonetycznej”. Sąd Apelacyjny przyjął ponadto błędne założenie, że słowo „MIXEŁKO” określa jedynie nazwę rodzajową towaru. W konsekwencji Sąd Apelacyjny uznał, że znaki towarowe obu stron nie stwarzają niebezpieczeństwa wprowadzenia przeciętnego odbiorcy w błąd co do pochodzenia towaru, albowiem podobieństwo tylko jednego elementu znaku towarowego, jakim jest nazwa rodzajowa, nie jest wystarczające dla stwierdzenia podobieństwa obu znaków. Pozostałe elementy obu znaków jak barwa, układ graficzny, proporcja napisów i zastosowanie dodatkowych określeń wyróżniających są tak ewidentnie różne, że przeciętny konsument nie może – w przekonaniu tego Sądu – pomylić obu wyrobów nawet gdy leżą obok siebie na półce sklepowej, zwłaszcza że wyroby strony pozwanej występujące pod wspólną marką „ŁACIATE” są powszechnie znane i rozpoznawalne. (...)

Płaszczyzna wizualna powinna być interpretowana w ścisłym powiązaniu z art. 120 ust. 1 Pr.w.p., każdy bowiem znak towarowy – zgodnie z tym przepisem – jest oznaczeniem, które może być przedstawione w sposób graficzny. Przez oznaczenie w sposób graficzny rozumieć należy postrzegalność wzrokową znaku towarowego, co oznacza, że znak towarowy powinien być możliwy do zauważenia. W przypadku

znaków słownych – a takim jest znak towarowy strony powodowej – znak towarowy przedstawia się jako zapis liter. Znak towarowy zarejestrowany na rzecz strony powodowej składa się z siedmiu liter: M I X E Ł K O. Słowo to w warstwie wizualnej znaku używanego przez stronę pozwaną wygląda tożsamo, składa się bowiem z tych samych liter w tej samej kolejności. W przypadku znaku towarowego słownego chodzi zatem o warstwę słowną płaszczyzny wizualnej; przy użyciu tych samych liter zachodzi wręcz identyczność zastosowanych oznaczeń towarowych. Kwestia graficzna, na którą zwrócił uwagę Sąd Apelacyjny (plamy czarno-białe oraz dodanie słowa „łaciate”), jest – w ramach analizowanego kryterium – jedynie elementem, który należy brać pod uwagę przy porównywaniu oznaczeń zbieżnych przy ochronie znaku kombinowanego, tj. słowno-graficznego, nie zaś słownego, o jaki toczy się spór.

Płaszczyzna znaczeniowa opiera się na porównaniu produktów, z jakimi łączą się znaki towarowe. W przypadku znaków towarowych słownych chodzi o rodzaj produktu, z jakim kojarzone jest słowo. W przypadku objętym sporem chodzi o skojarzenie z tożsamym produktem, jakim jest – przeznaczona do smarowania – mieszanka tłuszczu zwierzęcego i roślinnego. Okoliczność ta jest bezsporna w sprawie i nie wymaga bliższego rozwinięcia.

Rozpatrując kwestię, czy używany przez stronę pozwaną znak „MIXEŁKO ŁACIATE” w porównaniu ze znakiem towarowym powódki „MIXEŁKO” są znakami podobnymi czy nawet identycznymi należy mieć na względzie celowość tego porównania. Okoliczność, że znak towarowy powódki „MIXEŁKO” ma ochronę jako znak towarowy słowny i tylko w tym zakresie ochrona ta jest przyznana, sprawia, że wystarczy porównanie obu znaków w warstwie słuchowej. Oceniając znak towarowy strony powodowej „MIXEŁKO” w tej warstwie, czyli porównując jakie jest jego brzmienie wobec znaku strony pozwanej „MIXEŁKO ŁACIATE”, bez trudu można usłyszeć, że znak powódki z tym samym brzmieniem jest w całości użyty przez pozwaną na towarach opatrzonych jej znakiem towarowym. W warstwie zatem słuchowej jest to wierne odtworzenie znaku chronionego i używanie go dla tożsamych towarów sprzedawanych na rynku przez stronę powodową. Takie wierne odtworzenie cudzego znaku jest w płaszczyźnie słuchowej reprodukcją; faktu tego nie zmienia odmienna warstwa graficzna obu znaków.

Wobec tego, że Sąd Apelacyjny przydał graficznej warstwie znaku używanego przez stronę pozwaną znaczenie zasadnicze, podkreślając jego odmienną w

stosunku do znaku towarowego strony powodowej, podkreślenia wymaga okoliczność, że graficzna postać znaku towarowego powódki nie podlega ochronie. Nieistotna jest zatem okoliczność, czy strona pozwana używa tej samej czy innej grafiki. Zgodnie z dyspozycją art. 296 ust. 2 pkt 1 Pr.w.p., naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy jest używanie znaku identycznego do zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarów, nie ma zatem potrzeby wykazywania, czy identyczność ta wprowadza ryzyko pomyłki; wobec tego, że samo użycie identycznego znaku jest bezprawne, strona powodowa może żądać zaniechania naruszania znaku bez potrzeby udowadniania ryzyka pomyłki. Należy ponadto zauważyć, że badając niebezpieczeństwo konfuzji między znakami, wystarczy dla jego stwierdzenia wskazać na podobieństwo występujące chociażby na jednej ze wskazanych płaszczyzn.

W rozpoznawanej sprawie element słowny – jak już podkreślono – nie stanowi części znaku towarowego, lecz jego całość, znak towarowy bowiem ma charakter słowny. Odwoływanie się zatem przez Sądy do koloru i grafiki obu znaków towarowych nie znajduje usprawiedliwienia. Jest oczywiste, że tylko w przypadku znaków słowno-graficznych, zawierających element zbieżny w postaci identycznego słowa, elementy graficzne w znaku towarowym są istotne, nie mają natomiast takiego znaczenia w przypadku znaku słownego.

Okoliczność, że znak towarowy strony pozwanej jest bardziej znany i kojarzony z jej firmą, nie uprawnia strony pozwanej do łączenia go z innym prawnie chronionym znakiem, nie gwarantuje bowiem, że tak zmodyfikowany znak towarowy nie wprowadza ryzyka konfuzji w obrocie i nie narusza praw powódki.

Nieprzekonujące jest także przyjęte przez Sąd Apelacyjny założenie, że znak towarowy strony powodowej określa jedynie nazwę rodzajową. Takie założenie narusza art. 129 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 129 ust. 1 pkt 2 Pr.w.p., który stanowi, że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które składające się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru. Gdyby znak towarowy „MIXEŁKO” był określeniem nazwy rodzajowej, nie miałby zdolności odróżniającej i nie mógłby zostać zarejestrowany, skoro zdolność odróżniająca znaku towarowego jest bezwzględną przesłanką rejestracji. Poza sporem jest, że znak towarowy strony powodowej został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym i objęty jest ochroną wynikającą z prawa rejestracji. (...)

W świetle przytoczonych argumentów skargę kasacyjną należało ocenić jako usprawiedliwioną i orzec, jak w sentencji (art. 398¹⁵ k.p.c.).