



Sygn. akt III CSK 323/06

## **WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 22 lutego 2007 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Henryk Pietrkowski (przewodniczący)

SSN Jan Górowski

SSN Maria Grzelka (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa G. S.A. w W.

przeciwko K. M.

o zaniechanie naruszeń prawa do znaku towarowego,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 22 lutego 2007 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego [...]

z dnia 10 kwietnia 2006 r.,

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

Uzasadnienie

Powód domagał się nakazania pozwanemu zaniechania napełniania gazem płynnym propan-butan (lub podobnymi mieszaninami) butli na gaz płynny oznaczonych znakami towarowymi kolorystyczno-słowno-graficznymi, do których powodowi przysługują prawa ochronne, oraz zaniechania wprowadzania do obrotu gazu w wymienionych butlach, a ponadto – rozporządzenia po myśli art. 286 Prawa własności przemysłowej wypełnionymi butlami w ilości 195 zatrzymanymi u pozwanego do sprawy II K ../03 Sądu Rejonowego w L., nakazania pozwanemu trzykrotnego opublikowania w prasie oświadczenia przepaszającego i zobowiązania pozwanego do zapłaty odpowiedniej kwoty na rzecz określonej organizacji. Twierdził, że we własnej rozlewni gazu pozwany napełnia i wprowadza do obrotu butle oznaczone znakami towarowymi powoda wykorzystując okoliczność, że przez pewien okres wiązała go z powodem umowa o dystrybucję gazu dostarczanego w butlach przez powoda; mimo, że umowa ta została rozwiązana pozwany nadal sprzedaje w butlach ze znakami powoda w/w gaz z tym, że kupuje gaz u innego dostawcy i sam butle napełnia. Powód powoływał się też na okoliczność zatrzymania w dniu 2 grudnia 2002 r. u pozwanego pełnych 195 butli ze znakami powoda.

Sąd Okręgowy w L. wyrokiem z dnia 28 listopada 2005 r. oddalił powództwo, a Sąd Apelacyjny zaskarżonym wyrokiem oddalił apelację powoda. Obydwa Sądy zasadniczą wagę przywiązały do wyjaśnienia pozwanego, że po zakończeniu współpracy z powodem pozwany, który odtąd zapatrywał się w gaz u innych dostawców, napełnia butle oznaczane znakami powoda dostarczane mu przez indywidualnych klientów na tzw. wymianę, oraz, że zatrzymane u pozwanego 195 napełnione butle z oznaczeniami powoda były przeznaczone na własne potrzeby pozwanego. Sąd pierwszej instancji uznał, że w tej sytuacji powód nie wykazał, żeby spełnione zostały przesłanki z art. 296 § 2 Prawa własności przemysłowej dotyczące korzystania przez pozwanego ze znaków powoda w sposób mogący wywołać u odbiorców pomyłki co do pochodzenia towaru, ani też nie wykazał żeby butle ze znakami powoda były w ogóle wprowadzone przez pozwanego do obrotu, a w każdym razie w rozpoznawanej sprawie miało miejsce wyczerpanie prawa ochronnego powoda na znak towarowy w sytuacji, gdy powód wprowadził po raz

pierwszy do obrotu przedmiotowe butle i nie zastrzegł sobie zakazu ponownego wprowadzenia ich do obrotu przez kupującego poza siecią handlową powoda. Odnośnie do kwestii 195 butli zatrzymanych u pozwanego Sąd pierwszej instancji stwierdził, że były to butle pochodzące z okresu poprzedzającego umowę pozwanego z powódką o dystrybucję, a poza tym – ustalone zostało orzeczeniem Sądu Rejonowego w L. z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie VIII GC .../05 prawo pozwanego do władania tymi butlami i ich odebrania z depozytu sądowego. Sąd Apelacyjny natomiast, przyznając rację skarżącemu w apelacji, że w rozpoznawanej sprawie nie znajdowała zastosowania instytucja wyczerpania prawa do znaku ochronnego, oraz nie odnosząc się do kwestii ryzyka wprowadzania klientów w błąd, za przesądzającą uznał jednak także okoliczność niewprowadzenia przez pozwanego do obrotu ani 195 butli stanowiących dowód rzeczowy w sprawie II K .../03 Sądu Rejonowego w L. ani butli ze znakami powoda, z którymi zgłaszali się do pozwanego klienci. Napełnianie przez pozwanego własnym gazem butli ze znakami powoda dostarczonymi przez klientów nie mogło być – zdaniem Sądu Apelacyjnego – uznane za wprowadzenie do obrotu w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 1 Prawa własności przemysłowej. Co do konkretnych 195 butli to nigdy nie zostały one wprowadzone do obrotu, bo zatrzymano je jako dowody rzeczowe i pozwany mógł je odebrać z depozytu dopiero w toku niniejszego postępowania, wobec czego kwestia dotycząca w/w 195 butli nie mogła zaświadczać o masowości napełniania przez pozwanego własnym gazem butli ze znakami powoda, a tym samym o wprowadzaniu ich do obrotu. Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę, że powód nie sprecyzował okresu, w którym pozwany naruszał jego prawa z rejestracji znaku towarowego oraz, że materiał dowodowy w rozpoznawanej sprawie był bardzo skąpy, a ponadto, że powód wystąpił z pozwem w dniu 24 stycznia 2005 r. podczas gdy kilkanaście dni wcześniej sprzedał pozwanemu gaz w swoich butlach, które pozwany mógł wprowadzić do obrotu nie naruszając jego praw.

W skardze kasacyjnej powód zarzucił powyższemu wyrokowi naruszenie przepisów postępowania – art. 228 § 1, 231, 233 § 1, 316, 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 i 382 k.p.c. przez błędną ocenę względnie pominięcie zebranych dowodów, oraz nieorzekanie na podstawie całego materiału zebranego w postępowaniu przed

Sądem pierwszej instancji i w postępowaniu apelacyjnym co doprowadziło do błędnych ustaleń faktycznych. Zarzucił też naruszenie prawa materialnego – art. 296 ust. 2 pkt 1, art. 154 pkt 1, art. 297 ust. 1, art. 286 oraz art. 120 ust. 3 pkt 3 Prawa własności przemysłowej przez niewłaściwą wykładnię lub niezastosowanie polegające m.in. na przyjęciu, że składowanie nielegalnie oznaczonych towarów oraz ich oferowanie nie stanowi używania znaku w rozumieniu art. 154 pkt 1 Prawa własności przemysłowej oraz, że napełnianie gazem pustych butli ze znakami powoda nie stanowi naruszenia praw ochronnych powoda. Wnosił o zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie żądań przedstawionych w pozwie w punktach 1-3, albo uchylenie wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W sytuacji, gdy powód powoływał się na bezprawne używanie opakowań z jego znakami towarowymi powinien był wskazać w czym wyraża się zarzucane pozwanemu zachowanie co do przedmiotu oraz miejsca i czasu. Zgodzić się trzeba z oceną obydwu orzekających w sprawie Sądów, że w tym zakresie powód nie przedstawił swego stanowiska precyzyjnie. Tym niemniej, z wyjaśnień pozwanego oraz z oświadczeń pełnomocnika powoda wynikało, że strony wiodą spór odnośnie do zachowania się pozwanego niezwiązanego z umową o sprzedaż gazu zawartą w dniu 5 maja 2004 r. (k – 45, 46), dotyczącego okresu sprzed w/w umowy (grudzień 2002 r. – zatrzymanie u pozwanego 195 butli z gazem) oraz po jej wygaśnięciu (k – 44, 45) a polegającego na napełnianiu gazem kupowanym u innego dostawcy butli zawierających zarejestrowane znaki towarowe powoda. Wobec tego, że spór nie dotyczył praw do butli, lecz kwestii używania znaków towarowych, których wymienione butle były jedynie technicznymi nośnikami, obojętne w rozpoznawanej sprawie było zagadnienie, czyją własnością były butle i kto miał prawo nimi władać oraz w jakich okolicznościach pozwany wszedł w ich posiadanie. Istotne było natomiast, czy posiadanie w grudniu 2002 r. butli ze znakami powoda, napełnionych gazem nie pochodzącym od powoda, oraz zajmowanie się przez pozwanego, w ramach uruchomionej w styczniu 2005 r. własnej rozlewni gazu (k – 45), napełnianiem butli gazowych dostarczanych na wymianę przez klientów dysponujących pustymi butlami ze znakami powoda

stanowiło bezprawne używanie w obrocie znaków towarowych powoda w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst Dz.U. 2003, nr 119, poz. 1117 ze zm.). Okoliczności faktyczne wyczerpujące powyższe zagadnienie były bezsporne.

Wyrażoną w zaskarżonym wyroku prawną ocenę zachowania się pozwanego należało uznać za błędną.

Zgodnie z art. 154 pkt 1 Prawa własności przemysłowej używaniem znaku towarowego jest m.in. składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu towarów w opakowaniach oznaczonych znakiem towarowym. Na użytek art. 296 ust. 2 Prawa własności przemysłowej powyższą definicję należy przyjąć w całej rozciągłości, gdyż ustawa nie wprowadza żadnego rozróżnienia dla pojęcia używania znaku w sytuacjach prawnego lub bezprawnego korzystania ze znaku (por. także uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2005 r. I CK 626/04 – OSP 2005, nr 12, poz. 148). Nie może być wątpliwości, że zgromadzenie przez pozwanego 195 butli napełnionych gazem z natury swej nie mogło służyć innym celom aniżeli sprzedaży gazu w butlach, bo wniosek taki nasuwa się jako oczywisty nie tylko w świetle zasad doświadczenia życiowego, ale przede wszystkim w związku z brakiem jakiegokolwiek wyjaśnienia przez pozwanego co oznaczać miało „na własne potrzeby”. Nota bene, w aktach sprawy VIII GC .../05 Sądu Rejonowego w L. na kartach 14 i 20 verte pozwany wyraźnie stwierdził, że w butlach powoda sprzedawał względnie miał zamiar sprzedawać „swój” gaz. W tej sytuacji bezprawne używanie przez pozwanego znaków towarowych powoda w odniesieniu do 195 butli stanowiących dowód rzeczowy w sprawie karnej przeciwko pozwanemu powinno być uznane za wykazane. Żadnego znaczenia w tym zakresie nie miała okoliczność, że na odebranie butli z depozytu Sąd zezwolił pozwanemu. Przeciwnie, gdyby mogły być wątpliwości co do naruszenia praw powoda przez składowanie butli napełnionych gazem w 2002 r. to wątpliwości takich nie powinna nastręczać sytuacja, która stała się udziałem pozwanego w czasie orzekania przez Sąd Apelacyjny – (art. 316 k.p.c.); pozwany uzyskał niczym nieograniczone możliwości wprowadzenia butli z gazem do obrotu, zaś prawdopodobieństwo, że rozporządzając „własnymi” butlami nie używałby w ten

sposób znaków towarowych powoda (jak to dopuścił Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku) nie zostało niczym poparte.

Również ocena, że napełnianie przez pozwanego „własnym” gazem pustych butli ze znakami powoda dostarczanych przez klientów rozlewni pozwanego nie stanowiło wprowadzania do obrotu identycznego towaru w identycznym opakowaniu w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 1 Prawa własności przemysłowej oparte zostało w zaskarżonym wyroku na błędnym założeniu, że butle stanowiły opakowania wielokrotnego użytku wobec czego ich wymiana nie stanowiła „wprowadzania do obrotu”. Uszło uwagi Sądu Apelacyjnego, że bez względu na to, czy wymiana miałaby polegać na wprowadzaniu gazu do butli klientów, czy na zatrzymywaniu przez pozwanego pustych butli klientów i wydawaniu takich samych butli napełnionych (czego Sąd Apelacyjny nie wyjaśnił) sprzedaż gazu mogła się odbywać tylko w butlach i to profesjonalnie zamkniętych. W takiej sytuacji butle ze znakami powoda stały się opakowaniem dla towaru pozwanego. Bez znaczenia pozostawała kwestia skąd pozwany miał powyższe opakowania, istotnym jest, że swój towar sprzedawał w opakowaniu, bez którego nie mógłby w tej postaci „swojego” gazu sprzedawać. Sprzedając go oczywiście wprowadzał go do obrotu gospodarczego wraz ze „swoim” opakowaniem.

Dla wykazania naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 1 Prawa własności przemysłowej nie jest wymagane udowodnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru. Wprawdzie sformułowania zawarte w art. 296 ust. 2 pkt 2 Prawa własności przemysłowej mogą być w tym zakresie mylące w takim zakresie, w jakim, powtarzając uwarunkowania wymienione w art. 296 ust. 2 pkt 1 w/w Prawa, ograniczają je w pkt 2 dodatkowym warunkiem w postaci ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, to jednak wykładanie treści art. 296 ust. 2 pkt 2 Prawa własności przemysłowej w duchu racjonalnych działań ustawodawcy nakazuje przyjąć, że w art. 296 ust. 2 pkt 2 chodzi o sytuację odmienną od tej, która została przewidziana w art. 296 ust. 2 pkt 1. Mianowicie – art. 296 ust. 2 pkt 2 obejmuje sytuacje, gdy znak jest identyczny w odniesieniu do towaru podobnego oraz gdy znak towarowy jest podobny do towaru identycznego; tylko wtedy może zachodzić (ale nie musi) ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. W przypadku znaku identycznego i towaru identycznego – jak to

ma miejsce w rozpoznawanej sprawie – ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd jest oczywiste i na istnienie takiego ryzyka nie ma wpływu okoliczność, że w konkretnej transakcji konkretny klient mógłby godzić się na pochodzenie towaru od innego producenta aniżeli wskazywałby na to znak towarowy na opakowaniu.

Z przedstawionych względów za zasadny należało uznać zarzut skargi kasacyjnej dotyczący naruszenia w zaskarżonym wyroku art. 296 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 154 pkt 1 Prawa własności przemysłowej. Skutkowało to uchynieniem zaskarżonego wyroku i przekazaniem sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania (art. 398<sup>15</sup> § 1 k.p.c.).

Pozostałe zarzuty skargi kasacyjnej nie podlegały uwzględnieniu. Odnośnie do naruszenia art. 228 § 1, 231, 233 § 1, 316 i 382 k.p.c. wystarczy stwierdzić, że zgodnie z art. 398<sup>3</sup> § 3 k.p.c. podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów. Na marginesie można dodać, że w zakresie niezbędnym do oceny żądań powoda stan faktyczny w rozpoznawanej sprawie był bezsporny. Co do art. 328 § 2 w związku z art. 391 k.p.c. to zarzut ten był bezzasadny ponieważ pomimo pewnego nieuporządkowania wywodów Sądu Apelacyjnego z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika jednak podstawa faktyczna i prawna wyrażonego przez Sąd w sentencji stanowiska i stanowisko to poddawało się osądowi Sądu Najwyższego. Zarzuty dotyczące art. 120 ust. 3 pkt 3, art. 286 i art. 297 ust. 1 Prawa własności przemysłowej nie były zasadne. Zdaniem Sądu Najwyższego, w rozumieniu wymienionej ustawy o podrobieniu znaku towarowego można mówić tylko wówczas, gdy identyczny znak towarowy, którym posłużył się sprawca naruszenia prawa ochronnego, został wytworzony staraniem tegoż sprawcy, tj. przez niego „zrobiony”, a nie w sytuacji, gdy oryginalny, gotowy znak towarowy będący wynikiem starań, wysiłków technicznych i kosztów uprawnionego znalazł się w dyspozycji sprawcy i przez niego został wykorzystany.

Bezzasadność pozostałych zarzutów nie wpływa na ocenę skargi kasacyjnej jako podlegającej uwzględnieniu z innych, przedstawionych na wstępie, przyczyn.

O kosztach orzeczono zgodnie z art. 108 § 2 k.p.c.