



Sygn. akt II CSK 387/08

## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 grudnia 2008 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

*SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca)*

*SSN Grzegorz Misiurek*

*SSN Hubert Wrzeszcz*

w sprawie z powództwa M. Z. i Z. Z. – E.(...) s.c. w D.

przeciwko "A.(...)" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością  
w W.

o zakazanie produkcji nawozu "B.(...)", "B.(...) do roślin zielonych", "B.(...) nawóz do  
roślin kwitnących" i o zakazanie wprowadzania do obrotu nawozu "B.(...)", "B.(...) do  
roślin zielonych", "B.(...) nawóz do roślin kwitnących",

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 12 grudnia 2008 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w S. z dnia 5 marca  
2008 r., sygn. akt I Ca (...),

- 1. oddala skargę kasacyjną;**
- 2. zasądza od pozwanej na rzecz powodów kwotę 3.600 (trzy tysiące sześćset) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.**

## Uzasadnienie

M. Z. i Z. Z. - współwłaściciele spółki cywilnej „E.(...)” w D. wnieśli o zakazanie pozwanej „A.(...)” Sp. z o.o. z siedzibą w W. nanoszenia znaku towarowego „B.(...)” na nawóz przez nią produkowany, o nakazanie zaniechania wprowadzania takiego nawozu do obrotu rynkowego, o nakazanie usunięcia nałożonego na taki nawóz znaku „B.(...)”, o nakazanie wycofania z obrotu rynkowego nawozu oznaczonego znakiem towarowym „B.(...)”, o nakazanie opublikowania w dzienniku „R.(...)” i piśmie branżowym „D.(...)” treści zapadłego orzeczenia w ciągu miesiąca od jego uprawomocnienia się oraz o zasądzenie solidarnie od pozwanej odszkodowania w wysokości 10.000 złotych i kosztów procesu. Pozwana nie uznała powództwa i wносиła o jego oddalenie oraz o zasądzenie kosztów procesu. W piśmie z dnia 27 listopada 2004 r. powodowie ograniczyli swoje żądania do zakazania wprowadzania do obrotu nawozu ze znakiem towarowym „B.(...)” i zgłosili nowe żądanie zakazania pozwanej produkcji nawozu ze znakiem towarowym „B.(...)”. Postanowieniem z dnia 4 stycznia 2005 r. Sąd umorzył postępowanie w części dotyczącej żądań, od których powodowie odstąpili. Pismem procesowym z dnia 14 lipca 2005 r. powodowie oświadczyli, że nie występują przeciwko znakowi towarowemu „B.(...)”, a jedynie przeciwko stosowaniu powyższego znaku w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Wyrokiem z dnia 21 lipca 2005 r. Sąd Rejonowy w W. oddalił powództwo i zasądził solidarnie od powodów na rzecz pozwanej kwotę 3.880 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd Rejonowy ustalił, że powodowie produkują nawóz „B.(...)”, który jest konfekcjonowany przez firmę „E.(...)” w D.. Nawóz ten jest czystym ekologicznie nawozem o charakterze biodynamicznym, pochodzącym z własnej hodowli dżdżownic kalifornijskich. Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 3 września 1998 r. zarejestrował na rzecz „A.(...)” Hodowla D.(...) J. P. w W. z pierwszeństwem od dnia 2 listopada 1994 r. znak towarowy słowno - graficzny „B.(...)”, przeznaczony do oznaczania nawozów rolniczych i ogrodniczych. Następnie J. P. umową licencyjną przekazał swoje prawa z rejestracji znaku towarowego „B.(...)” firmie „A.(...)” Sp. z o.o. z siedzibą w W. Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 20 czerwca 2001 r. oddalił wniosek powodów o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego „B.(...)”, na co złożyli oni skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W., który z kolei wyrokiem z dnia 23 marca 2004 r. uchylił powyższą decyzję. J. P. wniósł skargę

kasacyjną od tego wyroku, którą Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 22 listopada 2004 r. oddalił. Wniosek powodów o unieważnienie znaku towarowego „B.(...)” nie został ostatecznie rozstrzygnięty. W dniu 6 marca 2003 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał zezwolenie „A.(...)” Sp. z o.o. z siedzibą w W. na wprowadzanie do obrotu nawozu organiczno - mineralnego „B.(...)”. Pozwem z dnia 8 września 1999 r. J. P. wniósł o zakazanie M. Z. i Z. Z. - współwłaścicielom spółki cywilnej „E.(...)” w D. naruszania prawa do zarejestrowanego znaku „B.(...)”. Wyrokiem z dnia 6 grudnia 1999 r. Sąd Okręgowy w Z. oddalił powództwo, uzasadniając, że wyraz B.(...) stanowiący nazwę rodzajową nie podlega rejestracji. Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 3 czerwca 2004 r. oddalił apelację J. P. od tego wyroku, uznając, że używanie przez M. Z. i Z. Z. etykiety, na której oznaczają swoje produkty nazwą zawierającą słowo B.(...), będącą nazwą rodzajową, nie wprowadza odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru od konkretnego producenta. Kasacja J. P. od tego wyroku nie została przyjęta do rozpoznania przez Sąd Najwyższy.

W ocenie Sądu Rejonowego, pozwana spółka używa znaku towarowego zgodnie z przepisami zarówno ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.; dalej: u.z.n.k.), jak i ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.; dalej: p.w.p.). Sąd podkreślił również, że nie można mówić o naruszeniu przez pozwaną interesów powodów także z tej przyczyny, że powodowie, podobnie jak i pozwana, nie wprowadzają na rynek B.(...), czyli nieprzetworzonego nawozu wytworzonego przez dżdżownice kalifornijskie, lecz produkt przetworzony, wysuszony lub rozdrobniony w wodzie. Pozwana spółka na etykiecie w sposób jasny i czytelny informuje, że nawóz przez nią sprzedawany powstał na bazie wermikompostu, a brak jest informacji, z której by wynikało, że jest to B.(...). Jednocześnie Sąd Rejonowy wskazał, że pozwana spółka do wyrazu „B.(...)” dodała wyraz „forte” w celu podkreślenia, iż jest to nawóz silniejszy od B.(...), a jego cena jest wyższa od ceny nawozu powodów, co powoduje, że nawóz powodów jest bardziej konkurencyjny. Ponadto Sąd wskazał, że ostatecznym odbiorcą nawozu jest osoba, która w zasadzie nie rozumie znaczenia słowa B.(...), które funkcjonuje od niewielu lat, a posługuje się opisem samego nawozu zgodnym z rzeczywistością.

Powodowie wnieśli apelację od wyroku Sądu Rejonowego.

Sąd Okręgowy w S. wyrokiem z dnia 5 marca 2008 r. zmienił zaskarżony wyrok w całości w punktach 1 i 2 w ten sposób, że w punkcie 1 zakazał pozwanej „A.(...)” Spółce z

o.o. z siedzibą w W. używania nazwy rodzajowej „B(...)” w nazwach wprowadzanych do obrotu nawozów organiczno - mineralnych: B(...), B(...) nawóz uniwersalny, B(...) nawóz do roślin zielonych, B(...) nawóz do roślin kwitnących, a w punkcie 2 zasądził od pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 5.400 zł tytułem zwrotu kosztów procesu; ponadto zasądził od pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 7.160 zł tytułem zwrotu kosztów procesu za instancję odwoławczą.

Sąd Okręgowy stwierdził, że roszczenie powodów znajduje podstawę w art. 3 i art. 10 ust. 1 u.z.n.k. W sprawie kluczowe było wyjaśnienie, czy produkty opatrywane przez pozwaną spółkę nazwą rodzajową „B(...)” faktycznie odpowiadają używanej nazwie sposobem produkcji, składem i w konsekwencji właściwościami. B(...) jest nazwą rodzajową, która jako taka nie korzysta z ochrony przynależnej zastrzeżonym znakom towarowym zgodnie z przepisami tytułu III działu I p.w.p. W szczególności, zgodnie z art. 129 ust. 2 pkt 3 i art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p., prawa ochronne nie przysługują oznaczeniom składającym się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności, a także tym oznaczeniom, które ze swej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd w szczególności co do charakteru lub właściwości towaru. Z faktu zatem, że pozwana zastrzegła nazwę „B(...)” jako znak towarowy, nie wynika zakaz używania tej nazwy przez innych producentów wprowadzających do obrotu produkt odpowiadający wymienionej nazwie rodzajowej. Jednocześnie ważnie zastrzeżona nazwa rodzajowa nie daje prawa wprowadzania do obrotu produktu nieodpowiadającemu zastrzeżonej nazwie rodzajowej, Takie działanie, mimo posługiwania się zastrzeżonym znakiem towarowym, jest bezprawne w rozumieniu prawa cywilnego, w tym w rozumieniu przepisów u.z.n.k. Poza tym pozwana spółka, w wyniku zakończonego w toku niniejszego procesu postępowania administracyjnego, została pozbawiona prawa ochronnego na znak towarowy „B(...)” przez unieważnienie znaku (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2007 r., II GSK 235/07). Sąd Rejonowy nie dysponował materiałem dowodowym mogącym stanowić podstawę do rozstrzygnięcia kluczowego zagadnienia, czy objęte pozwem produkty pozwanej spółki mogą - z racji sposobu ich wytwarzania oraz składu i w konsekwencji właściwości - funkcjonować w obrocie pod nazwą rodzajową „B(...)”. Sąd Okręgowy znał w tej sytuacji za konieczne dopuszczenie z urzędu dowodu z opinii placówki naukowej, zwłaszcza, że powodowie nie byli w procesie reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika. Ze

sporządzonej przez Akademię Rolniczą w S. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Katedrę Ochrony i Kształtowania Środowiska wynika, że produkty obu stron opatrywane nazwą rodzajową „B.(...)” różnią się zasadniczo w zakresie wszystkich wcześniej wskazanych parametrów, mianowicie cyklem produkcyjnym, składem i właściwościami. W konkluzji opinii stwierdzono, że sposób przygotowania i właściwości produkowanych przez powodów nawozów pozwalają na nazywanie ich nawozami wyprodukowanymi na bazie B.(...), ale nie B.(...). Podkreślono jednak, że powodowie, wprowadzając do obrotu B.(...) w formie roztworu wodnego czy zawiesiny wodnej winni o tym szczegółowo informować na etykiecie produktu, nie pozbawia ich prawa do używania nazwy „B.(...)”, bowiem produkt w wyniku takiego przetworzenia nie traci naturalnych właściwości B.(...). Właściwości zaś spornych produktów pozwanej spółki wykluczają dopuszczalność ich wprowadzania do obrotu z użyciem w nazwie określenia „B.(...)”, jako wprowadzającego w błąd jego odbiorców . Poza sporem w sprawie pozostaje, że wyprodukowanie rzeczonych nawozów przy zastosowaniu metody używanej przez pozwaną spółkę odbywa się w niewspółmiernie krótszym czasie niż wyprodukowanie naturalnego nawozu przez powodów. Sąd Okręgowy uznał, że określanie przez pozwaną spółkę spornych produktów jako B.(...) jest nadużyciem wprowadzającym odbiorców w błąd co do sposobu pozyskania produktów oraz co do jego właściwości nieobojętnych dla prowadzonych upraw. Okoliczność, że pozwana zamieszcza na etykiecie szczegółowy opis produktu w istocie swej zaprzeczający, że jest B.(...), nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, ponieważ w żadnym stopniu nie usprawiedliwia stosowania nazwy „B.(...)” w kontekście dominującej szaty graficznej produktu określanego także jako „B.(...)”. Odbiorcy mają prawo - niezależnie od stopnia swej świadomości co do istoty pojęcia „B.(...)” - do zakupu nawozu, który rzeczywiście odpowiada jego nazwie, bez potrzeby studiowania opisu jego sposobu pozyskiwania i ostatecznego składu i właściwości. Sąd Okręgowy wskazał następnie, że zezwolenie na wprowadzenie spornych nawozów wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie odbiera cech bezprawności działaniu pozwanej polegającemu na opatrywaniu produktów nazwą nieadekwatną do jego sposobu produkcji, składu i właściwości. Pozwana spółka może produkować i wprowadzać do obrotu nawozy o składzie i właściwościach objętych zezwoleniem, co jednak nie oznacza dowolności w opatrywaniu tych produktów nazwą „B.(...)”, która nie jest objęta zezwoleniem.

W konkluzji Sąd Okręgowy stwierdził, że używanie przez pozwaną spółkę nazwy „B.(...)” do określenia produktów, które nie są B.(...), jest działaniem, które może

wprowadzić klientów w błąd co do jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, istotnych cech towaru i jako takie jest czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Działanie to w sposób oczywisty narusza interesy producentów, w tym powodów, pozyskujących nawóz B.(...) w długim i naturalnym cyklu produkcyjnym, ograniczającym wielkość produkcji, a zatem wyczerpuje również znamiona czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 u.z.n.k.

Pozwana w skardze kasacyjnej zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego, mianowicie art. 3 i art. 10 u.z.n.k. oraz przepisów postępowania, mianowicie art. 233, art. 286 w związku z art. 290 oraz art. 386 k.p.c.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zarzut naruszenia art. 3 i art. 10 u.z.n.k. określających czyny nieuczciwej konkurencji dotyczy, zdaniem pozwanej, niewłaściwej subsumcji. W istocie jednak sformułowanie tego zarzutu stanowi wyłącznie polemikę z ustaleniami faktycznymi dokonanyymi przez Sąd Okręgowy i z przyjętą w konsekwencji tych ustaleń kwalifikacją prawną. Wbrew temu, co twierdzi skarżąca, pojęcie B.(...) ma ustalone znaczenie. Przyjmuje się mianowicie, że B.(...), określane też jako humus biologiczny, kompost koprolitowy czy wermikompost, jest nawozem uzyskiwanym z odchodów dżdżownicy kalifornijskiej (*eisenia fetida*) po przetworzeniu substancji organicznej w specjalnych łożach. Sąd Okręgowy przekonywająco wyjaśnił, że posługiwanie się przez pozwaną oznaczeniem „B.(...)” w odniesieniu do towarów, które w rzeczywistości B.(...)em nie są, może być uważane za wprowadzające klientów w błąd oznaczenie towarów w rozumieniu art. 3 ust. 2 i art. 10 ust. 1 u.z.n.k.

Skarżąca zarzuciła naruszenie art. 233 k.p.c., ale nie wskazała, że w istocie chodzi jej o § 1 tego artykułu. Do naruszenia tego przepisu mogłoby dojść tylko wówczas, gdyby skarżąca wykazała uchybienie podstawowym regułom służącym ocenie wiarygodności i mocy poszczególnych dowodów, tj. regułom logicznego myślenia, zasadzie doświadczenia życiowego i właściwego kojarzenia faktów (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2005 r., III CK 314/05, niepubl.). Tymczasem skarżąca ograniczyła się do zakwestionowania wniosków zamieszczonych w opinii biegłego, ze względu na rzekomy brak ich uzasadnienia, a to jest niedopuszczalne ze względu na art. 398<sup>3</sup> § 3 k.p.c. stanowiący, że podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów. Przyjęcie przez ustawodawcę takiego rozwiązania było podyktowane potrzebą zharmonizowania podstaw kasacyjnych z charakterem postępowania kasacyjnego i zakresem rozpoznania skargi, oznaczonym w

art. 398<sup>13</sup> § 2 k.p.c., a także jednoznacznego określenia funkcji Sądu Najwyższego jako sądu prawa, sprawującego nadzór nad działalnością sądów powszechnych w zakresie orzekania (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2005 r., III CSK 13/05, OSNC 2006, nr 4, poz. 76; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2006 r., V CSK 11/06, niepubl.).

Skarżąca, zarzucając naruszenie art. 286 w związku z art. 290 k.p.c., podniosła, że opinia zlecona Akademii Rolniczej w S. została sporządzona jednoosobowo, przy czym bez znaczenia jest okoliczność, że kierownik katedry również podpisał się na opinii, skoro nie brał udziału w jej opracowaniu. Skarżąca powołała się przy tym na kilka wypowiedzi w orzecznictwie i piśmiennictwie. Nie wskazała jednak na podstawowy w tym zakresie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1965 r., II PR 321/65 (OSNCP 1966, nr 5, poz. 84), który ukształtował zarówno późniejsze orzecznictwo, jak też poglądy doktryny. Zgodnie z tym wyrokiem, opinia instytutu wydana na żądanie sądu (art. 290 § 1 k.p.c.) powinna być podjęta kolektywnie, po wspólnym przeprowadzeniu badania oraz powinna wyrażać stanowisko nie poszczególnych osób, lecz instytutu, który te osoby reprezentują; w opinii powinny być wskazane nie tylko imiona i nazwiska osób, które przeprowadziły badania i wydały opinię (art. 290 § 2 k.p.c.), lecz również ich stopnie naukowe i stanowiska służbowe, ze wskazaniem dziedziny wiedzy, w której są specjalistami. W okolicznościach niniejszej sprawy Sąd Okręgowy zwrócił się do Akademii Rolniczej w S. Wydziału Rolniczego Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska. Na pierwszej stronie opinii podpisali się: dr inż. A. K. (z adnotacją: „Opinię sporządziła”) i prof. dr hab. Z. Z. (z adnotacją: „Kierownik Katedry”). Na ostatniej stronie opinii podpisała się wyłącznie dr inż. A. K. Zarówno ze strony tytułowej, jak i ze sformułowań zamieszczonych w opinii wynika, że została ona sporządzona jednoosobowo i podpisana przez Kierownika Katedry. Nie pozbawia to jednak rzeczony opinii charakteru opinii instytutu naukowego lub naukowo-badawczego w rozumieniu art. 290 k.c. Gdyby jednak przyjąć, że rozważana opinia została wydana z naruszeniem wymienionego przepisu, należałoby wykazać, że uchybienie to mogło mieć wpływ na wynik sprawy. Tymczasem w skardze kasacyjnej nie wykazano istnienia takiego wpływu i jedynie podjęto polemikę ze stanowiskiem zajęтым przez Sąd Okręgowy.

Nie zasługuje na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 386 k.p.c. Jest bowiem regułą, że sąd drugiej instancji w razie uwzględnienia apelacji zmienia zaskarżony wyrok i orzeka co do istoty sprawy (art. 386 § 1 k.p.c.). Sąd drugiej instancji może wydać orzeczenie reformatoryjne po dokonaniu własnych ustaleń na podstawie materiału

zebranego w postępowaniu w pierwszej instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2005 r., II CK 200/05, niepubl.). Sąd ten ma jednak nie tylko uprawnienie, ale wręcz obowiązek rozważenia na nowo całego zebranego w sprawie materiału, oraz dokonania jego własnej, samodzielnej i swobodnej oceny, w tym oceny zgromadzonych w postępowaniu przed sądami obu instancji dowodów (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2002 r., I CKN 934/00, niepubl.). W tej sytuacji oczywiście nie można zarzucić Sądowi Okręgowemu w S., że dokonując własnych ustaleń faktycznych i wydając wyrok reformatoryjny naruszył zasadę dwuinstancyjności postępowania.

Z przedstawionych powodów Sąd Najwyższy na podstawie art. 398<sup>14</sup> k.p.c. orzekł jak w sentencji.