



Sygn. akt III CSK 264/07

## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 lutego 2008 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

*SSN Marek Sychowicz (przewodniczący)*

*SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)*

*SSN Hubert Wrzeszcz*

w sprawie z powództwa Agencji Wydawniczej „T.(...)” sp. z o.o. w C.

przeciwko B. O., „R.(...)” S.A. w W. i „K.(...)” S.A w K.

o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 21 lutego 2008 r.,

skargi kasacyjnej pozwanej B. O. od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 9 listopada 2006 r., sygn. akt I ACa (...),

**1. uchyla zaskarżony wyrok w stosunku do pozwanej B. O. w części zmieniającej wyrok sądu pierwszej instancji (pkt 2 lit. a-d) i orzekającej o kosztach postępowania apelacyjnego (pkt 4) i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego;**

**2. oddala skargę kasacyjną w pozostałej części.**

Uzasadnienie

„Agencja Wydawnicza T.(...)” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w C.,

powołując się na 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: p.w.p.) oraz art. 3 ust. 1 i art. 10 ust. 1 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.), wniosła o zakazanie pozwanym B. K., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Promocyjna K.(...) w R., Spółce akcyjnej „R.(...)” w W. oraz Spółce akcyjnej „K.(...)” w K. wprowadzania do obrotu czasopism krzyżówkowych opatrywanych oznaczeniami numerycznymi „100”, „200”, „222”, „300” „333”, „500”, „1000”, wprowadzania do obrotu czasopism opatrywanych barwnymi ramkami wokół diagramów krzyżówek z wewnętrznym tłem w odcieniu ramki, wprowadzania do obrotu czasopism krzyżówkowych opatrzonej kolorowym bokiem, wprowadzania do obrotu czasopism opatrzonej określeniem „trudniejsze wyrazy” na bokach diagramów, tj. wprowadzania do obrotu 28 wymienionych przez powódkę czasopism. Ponadto powódka wniosła o nakazanie opublikowania przez pozwaną B. K. oświadczenia w dodatku żółtym „R.(...)” oświadczenia o treści wskazanej w pozwie. Pozwane wniosły o oddalenie powództwa.

Wyrokiem z dnia 25 października 2005 r. Sąd Okręgowy w K. (I) zakazał pozwanym: (1) wprowadzania do obrotu czasopism krzyżówkowych opatrywanych na okładkach oznaczeniami numerycznymi, objętymi zastrzeżonymi na rzecz powódki znakami towarowymi „100”, „200”, „222”, „300” „333”, „500”, „1000”, (2) wprowadzania do obrotu czasopism krzyżówkowych opatrywanych barwnymi ramkami wokół diagramów krzyżówek z wewnętrznym tłem w odcieniu ramki, (3) wprowadzania do obrotu czasopism krzyżówkowych opatrzonej bokiem w kolorach żółtym, czerwonym, niebieskim, różowym, zielonym, czarnym, stanowiących zastrzeżony na rzecz powódki znak towarowy, tj. wprowadzania do obrotu 17 wymienionych w wyroku czasopism oraz dodatków z krzyżówkami do 2 czasopism, (II) nakazał pozwanej B. K. opublikowanie w dodatku żółtym „R.(...)” oświadczenia o podanej w wyroku treści, (III) w pozostałym zakresie oddalił powództwo, (IV) ustalił ostateczny wpis na kwotę 100.000 zł, (V) nakazał pobrać od powódki na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w K. kwotę 24.525 zł, a od pozwanych solidarnie kwotę 73.575 zł – tytułem brakującej części wpisu ostatecznego oraz (VI) zasądził solidarnie od pozwanych na rzecz powódki kwotę 2.141,25 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy podkreślił w szczególności, że powódka i pozwana B. K. działają na tym samym rynku jako wydawcy czasopism krzyżówkowych, są więc konkurentkami. Bezsporne jest, że pozostałe pozwane uczestniczą w

dystrybucji czasopism pozwanej B. K. Powódka jest podmiotem praw ochronnych z rejestracji znaków towarowych wykorzystywanych przez nią w działalności wydawniczej. Oznacza to, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może żądać m. in. zaniechania naruszenia i ogłoszenia w prasie stosownego oświadczenia (art. 296 ust. 1 p.w.p.). Aby uznać, że doszło do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, wystarczające jest stwierdzenie, że osoba inna niż uprawniona z rejestracji bezprawnie używa w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia ze znakiem towarowym zarejestrowanym (art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.). Osoba, której prawo ochronne zostało naruszone, może również wystąpić z roszczeniami przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu towary oznaczone przez inną osobę znakiem towarowym. Niezależnie od uprawnień przysługujących z rejestracji znaków towarowych, efekty działań przedsiębiorcy w postaci pozyskanej klienteli, renomy i rozpoznawalności jego towarów, osiągnięte w wyniku stosowania oryginalnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie szaty graficznej jego produktów, podlegają ochronie według ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sąd I instancji uznał, że pozwana B. K. stosowała charakterystyczne dla wydawnictw powódki oznaczenia numeryczne i ich kolorystykę: kolorowy bok, a także barwne ramki. Biorąc pod uwagę, że produkty powódki i pozwanej B. K. wykazują podobieństwo zewnętrzne, adresowane są do tego samego kręgu odbiorców, a ponadto ich wprowadzanie do obrotu następuje w tych samych punktach sprzedaży, należało stwierdzić, że podobieństwo stosowanych oznaczeń sprzyja wprowadzeniu odbiorców w błąd. Pozwana B. K., wprowadzając do swych czasopism rozpropagowany już uprzednio charakterystyczny dla wydawnictw powódki element graficzny w postaci kolorowych ramek otaczających diagramy krzyżówek, podjęła działania, których skutkiem mogło być wprowadzenie czytelników w błąd co do pochodzenia czasopisma. Konsekwencją uznania, że pozwana B. K. naruszyła prawa ochronne przysługujące stronie powodowej z rejestracji znaków i nałożenia na nią zakazu wprowadzania do obrotu określonych czasopism, było rozciągnięcie tego zakazu również na obu pozostałych pozwanych jako podmiotów, które uczestniczą we wprowadzaniu do obrotu czasopism pozwanej B. K. (art. 296 ust. 3 p.w.p.). Sąd I instancji oddalił natomiast powództwo w zakresie zakazania pozwanym wprowadzania do obrotu czasopism, w których pozwana B. K. zastosowała oznaczenie „trudniejsze

wyraży” na kolorowych bokach obejmujących diagramy krzyżówek, gdyż nie wykazano, że pozwana B. K. podejmuje działanie polegające na umieszczaniu w czasopismach elementu zastrzeżonego na rzecz powódki.

Apelacje od części wyroku wniosły pozwane B. K. i „R.(...)” S.A. Wyrokowi Sądu I instancji pozwane zarzuciły naruszenie: art. 296 ust. 2 p.w.p., art. 156 ust. 1 pkt 2 p.w.p. przez jego niezastosowanie w sprawie, art. 10 ust. 1 u.z.n.k., art. 233 § 1 k.p.c. i art. 232 k.p.c. przez dokonanie błędnych ustaleń faktycznych, art. 217 § 2 k.p.c., art. 227 k.p.c., art. 278 - 286 k.p.c. i art. 235 k.p.c. przez pominięcie środków dowodowych wnioskowanych przez pozwane na okoliczności mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie, art. 98 i 99 k.p.c. przez zasądzenie od pozwanych na rzecz powódki kosztów procesu i obciążenie pozwanych kosztami wpisu sądowego w sytuacji, gdy żądania powódki są bezzasadne. Pozwana „K.(...)” S.A. zaskarżyła postanowienie zawarte w wyroku Sądu instancji w przedmiocie kosztów postępowania, wnosząc o nieobciążanie jej kosztami procesu przez zastosowanie art. 102 k.p.c.

Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 9 listopada 2006 r. (1) sprostował oczywistą omyłkę pisarską w pkt I.3 zaskarżonego wyroku, (2) zmienił wyrok (a) w pkt I w ten sposób, że zakazał pozwany wprowadzania do obrotu czasopism krzyżówkowych opatrywanych na okładkach oznaczeniami numerycznymi „100”, „200”, „222”, „300” „333”, „500”, „1000”, (b) w pkt II w ten sposób, że nakazał pozwanej B. K. obecnie O. opublikowanie w dodatku żółtym „R.(...)” oświadczenia o podanej w wyroku treści, dostosowanej do zmienionego pkt I, (c) w pkt V w ten sposób, że nakazał pobrać od powódki na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w K. kwotę 48.000 zł, a od pozwanych solidarnie kwotę 50.000 zł – tytułem brakującej części wpisu ostatecznego, (d) w pkt VI w ten sposób, że wzajemnie zniósł między stronami koszty postępowania, (3) w pozostałej części oddalił apelacje pozwanych B. K. obecnie O. i „R.(...)” S.A. w W. i zażalenie „K.(...)” S.A. w K. oraz (4) wzajemnie zniósł między stronami koszty postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny poczynił dodatkowe ustalenia w zakresie przysługiwania powódce ochrony wynikającej z rejestracji znaków towarowych oraz odniósł się do zarzutów apelacji dotyczących oceny dowodów dokonanej przez Sąd I instancji. Następnie podkreślił, że Pozwana B. K. działała tak jak powódka na rynku wydawnictw krzyżówkowych. Towary oferowane do sprzedaży przez pozwaną B. K. - krzyżówki - były identyczne z towarami oferowanymi przez powódkę. W szacie graficznej krzyżówek wprowadzanych do obrotu gospodarczego przez powódkę i pozwaną B. K.

eksponowane są oznaczenia numeryczne, które wskazują na liczbę krzyżówek zawartych w wydawnictwie oraz zdjęcie kobiety. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, taka szata graficzna może wprowadzać nabywcę krzyżówek w błąd odnośnie pochodzenia pisma, rzadko kiedy kupujący krzyżówki sprawdza bowiem wydawcę. To, że oznaczenia cyfrowe różnią się krojem czcionki, nie niweczy możliwości wprowadzenia w błąd. Pisma nadal wykazują podobieństwo zewnętrzne, adresowane są do tego samego kręgu odbiorców, a ponadto ich wprowadzanie do obrotu następuje w tych samych punktach sprzedaży. Natomiast, według Sądu Apelacyjnego, kolorystyka diagramów nie jest dla odbiorcy istotna i to nie ten element wyróżnia produkt i jego twórcę. Kolorowy bok, mimo zarejestrowania jako, znaku towarowego, nie posiada zdolności odróżniającej. Stosowanie kolorowych diagramów nie ma większego wpływu na to, czy odbiorca skojarzy towary oferowane przez pozwaną B. K. z towarami powódki. Z tego względu, mimo przysługującej stronie powodowej ochrony wynikającej ze znaków towarowych, wyrok Sądu I instancji należało zmienić w zakresie, w jakim zakazał pozwanym wprowadzania do obrotu czasopism krzyżówkowych opatrywanych barwnymi ramkami wokół diagramów krzyżówek z wewnętrznym tłem w odcieniu ramki czy też opatrzonych kolorowym bokiem. Konsekwentnie została zmieniona treść oświadczenia, jakie pozwana B. K. obowiązana jest opublikować, a także zmieniono stosunek, w jakim strony są obowiązane do ponoszenia kosztów sądowych.

Sąd Apelacyjny wyjaśnił ponadto, w jakim zakresie sprostował wyrok Sądu I instancji oraz dlaczego oddalił zażalenie pozwanej „K.(...)” S.A.

Pozwana B. O. w skardze kasacyjnej zaskarżyła wyrok Sądu Apelacyjnego w części dotyczącej pkt 2a, 2b, 2c, 2d, 3 i 4, zarzucając naruszenie prawa materialnego, mianowicie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. przez błędną wykładnię oraz błędne zastosowanie, art. 10 u.z.n.k. przez błędną wykładnię oraz błędne zastosowanie i art. 156 ust. 1 pkt 2 p.w.p. przez niezastosowanie tego przepisu w sprawie. Pozwana zarzuciła ponadto naruszenie przepisów postępowania, mianowicie art. 384 k.p.c. przez naruszenie zakazu *reformationis in peius*, art. 321 § 1 w związku z art. 391 § 1 k.p.c. przez naruszenie zakazu wyrokowania co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem i zasądzenia ponad żądanie, art. 378 § 1 k.p.c. przez nierozpoznanie wszystkich zarzutów apelacji pozwanej i art. 328 § 2 w związku z art. 391 § 1 k.p.c. przez sporządzenie uzasadnienia wyroku nieodpowiadającego wymaganiom tego przepisu.

Powódka w odpowiedzi na skargę kasacyjną zakwestionowała wszystkie podniesione w skardze zarzuty.

Prokurator Generalny w piśmie z dnia 3 grudnia 2007 r. wyraził pogląd, że skarga kasacyjna pozwanej B. O. zasługuje na uwzględnienie. Powódka i pozwana B. O. wniosły na piśmie odpowiedzi na stanowisko Prokuratora Generalnego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zarzuty naruszenia przez Sąd Apelacyjny art. 321 § 1 i art. 384 k.p.c. są oczywiście uzasadnione. Sąd Okręgowy orzekł o zakazie wprowadzania do obrotu konkretnych czasopism krzyżówkowych, przez wskazanie ich tytułów i numerów wydawniczych oraz m. in. umieszczanych na okładkach ściśle określonych oznaczeń numerycznych jako znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powódki. Natomiast Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego, odnosząc wspomniany zakaz do tych czasopism, na okładkach których zostały umieszczone oznaczenia numeryczne „100”, „200”, „222”, „300”, „333”, „500” i „1000” bez wskazania, do których konkretnie czasopism odnosi się ten zakaz. W ten sposób Sąd Apelacyjny orzekł na niekorzyść pozwanej B. O., co w sytuacji, gdy powódka nie wniosła apelacji, oznacza naruszenie określonego w art. 384 k.p.c. zakazu *reformationis in peius*. W konsekwencji tego naruszenia Sąd Apelacyjny naruszył też art. 321 § 1 k.p.c. przez to, że orzekł co do przedmiotu nieobjętego żądaniem pozwu i ponad to żądanie. Należy bowiem podkreślić, że powódka nie domagała się zakazania pozwanej B. O. w ogóle wprowadzania do obrotu czasopism krzyżówkowych o oznakowaniach identycznych lub podobnych do zarejestrowanych przez powódkę znaków towarowych, ale chodziło jej tylko o ściśle określone czasopisma. Powódka przyznała to m. in. w odpowiedzi na stanowisko Prokuratora Generalnego, podkreślając, że na okładkach czasopism krzyżówkowych oznaczenie numeryczne może zostać użyte w różnym charakterze, powódka zaś kwestionowała posługiwanie się przez pozwaną B. O. jedynie takimi oznaczeniami numerycznymi, które są umieszczane w centralnej, górnej części okładki oraz są pisane największą czcionką w miejscu zwyczajowo przyjętym dla tytułów prasowych. W tej sytuacji niezrozumiałe jest stanowisko powódki, że Sąd Apelacyjny nie naruszył w zaskarżonym wyroku art. 321 § 1 ani art. 384 k.p.c.

Nie zasługują natomiast na uwzględnienie pozostałe zarzuty naruszenia przepisów postępowania podniesione w skardze kasacyjnej. Po pierwsze, pozwana B. O. nie wykazała, aby Sąd Apelacyjny rozpoznał wniesioną przez nią apelację poza jej granicami, a w szczególności nie odniósł się do wszystkich podniesionych w apelacji zarzutów naruszenia przepisów prawa materialnego (art. 296 ust. 2 i art. 156 ust. 1 pkt 2 p.w.p., art. 10 u.z.n.k.) i przepisów postępowania (art. 233 § 1 i art. 232 k.p.c.). Po

drugie, odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 328 § 2 k.p.c., należy podzielić stanowisko Prokuratora Generalnego, że przepis ten może wypełniać podstawę kasacyjną określoną w art. 398<sup>3</sup> § 1 pkt 2 k.p.c. tylko wyjątkowo, gdy z powodu istotnych braków w uzasadnieniu zaskarżone orzeczenie nie poddaje się kontroli kasacyjnej (m. in. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 1997 r., I PKN 97/97, OSNAPiUS 1998, nr 4, poz. 121, z dnia 26 listopada 1999 r., III CKN 460/98, OSNC 2000, nr 5, poz. 100 oraz z dnia 25 października 2000 r., IV CKN 142/00, niepubl.). Naruszenie art. 328 § 2 w związku z art. 391 § 1 k.p.c. może stanowić usprawiedliwioną podstawę skargi kasacyjnej tylko wtedy, gdy uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie posiada wszystkich koniecznych elementów, bądź zawiera tak kardynalne braki, które uniemożliwiają kontrolę kasacyjną (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2006 r., I CSK 147705, niepubl.). Taka zaś sytuacja w niniejszej sprawie nie wystąpiła, a tym samym postawiony w skardze kasacyjnej zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c. jest nieuzasadniony.

Nie zasługują również na uwzględnienie podniesione w skardze kasacyjnej zarzuty naruszenia prawa materialnego.

Pozwana B. O. zarzuciła błędną wykładnię art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i art. 10 u.z.n.k. Odnosząc się do tych zarzutów oraz dzieląc stanowisko zajęte przez Prokuratora Generalnego, należy podkreślić, że przytoczona w uzasadnieniu skargi kasacyjnej argumentacja ma wartość teoretyczną, ale nie znajduje odniesienia do stanu faktycznego występującego w niniejszej sprawie. Powołane zaś w uzasadnieniu skargi orzeczenia Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego nie mają związku z niniejszą sprawą, skoro zostały wydane w odmiennych stanach faktycznych bądź prawnych. Pozwana twierdzi przede wszystkim, że błędna wykładnia wymienionych przepisów polega na przyjęciu, iż oznaczenia numeryczne na okładkach czasopism krzyżówkowych mogą wprowadzać przeciętnego odbiorcę w błąd co do pochodzenia tak oznaczonych towarów. W rzeczywistości zaś, jej zdaniem, są one oznaczeniami ogólnoinformacyjnymi, które nie mają konkretnej zdolności odróżniającej. Pozwana nie bierze jednak pod uwagę okoliczności, że nie wszystkie używane przez nią oznaczenia numeryczne były kwestionowane przez powódkę, ale tylko te, które są umieszczane w miejscu zwyczajowo przyjętym dla tytułów prasowych. Pozwana całkowicie też pominęła istotną kwestię tzw. wtórnej zdolności odróżniającej, uzyskanej przez sporne oznaczenia wskutek wielkości udziału w rynku, intensywnej kampanii reklamowej itp. Gdyby bowiem podzielić stanowisko pozwanej co do ogólnoinformacyjnego charakteru

oznaczeń numerycznych, to nie można pomijać tego, że zarejestrowany znak towarowy, pozbawiony nawet pierwotnie zdolności odróżniania, w wyniku używania go staje się nośnikiem informacji o pochodzeniu towaru, sprawiając powstanie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia danego produktu.

Zarzut naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i art. 10 u.z.n.k. przez błędne zastosowanie sprowadza się zaś do zakwestionowania dokonanej przez Sąd Apelacyjny subsumcji. Zarzut ten mógłby być uzasadniony w wypadku, gdyby wykazano, że Sąd Apelacyjny zastosował niewłaściwą normę prawną do ustalonego stanu faktycznego. Skoro jednak w skardze kasacyjnej tego nie stwierdzono, to sformułowany w niej zarzut odnosi się w istocie do ustaleń faktycznych i oceny dowodów, a to jest niedopuszczalne (art. 398<sup>3</sup> § 3 k.p.c.).

Nie jest trafny podniesiony przez pozwaną B. O. zarzut dotyczący niezastosowania w niniejszej sprawie art. 156 ust. 1 pkt 2 p.w.p., zgodnie z którym prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności. Zastosowanie przez Sąd Apelacyjny tego przepisu w niniejszej sprawie mogłoby mieć miejsce tylko wtedy, gdyby powódka żądała zakazania pozwanej informowania czytelników o liczbie krzyżówek w danym czasopiśmie. W niniejszej jednak sprawie powódka, jak już dwukrotnie wyżej podkreślono, domagała się orzeczenia zakazu wprowadzania do obrotu tylko określonych czasopism, w których oznaczenia numeryczne, zarejestrowane jako znaki towarowe, są umieszczane w miejscu zwyczajowo przyjętym dla tytułów prasowych.

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