



Sygn. akt IV CSK 445/07

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 marca 2008 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Jan Górowski (przewodniczący)

SSN Krzysztof Pietrzykowski

SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa G. SA w W.
przeciwko B. SA w B. (poprzednio B. Spółce z o.o.
w B.)
o zaniechanie naruszania prawa do znaków towarowych,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 14 marca 2008 r.,
skargi kasacyjnej strony pozwanej
od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]
z dnia 27 marca 2007 r., sygn. akt [...],

**uchyla zaskarżony wyrok w punktach I litery a, b i d oraz III
i oddala apelację powoda od wyroku Sądu Okręgowego
w L. z dnia 8 grudnia 2006 r (sygn.[...]) zasądając od powoda na
rzecz pozwanego kwotę 2000 zł (dwa tysiące) tytułem kosztów
postępowania apelacyjnego i kasacyjnego.**

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy w L. wyrokiem z dnia 8 grudnia 2006 r. oddalił powództwo „G.” Spółki Akcyjnej w W. przeciwko „B.” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w B. o zaniechanie naruszania prawa do znaków towarowych, obejmujące żądania:

- 1) nakazania pozwanej zaniechania napełniania gazem płynnym propan-butan lub pochodnymi mieszaninami z propanem jedenastokilogramowych butli na gaz płynny, oznaczonych znakami towarowymi: słownym „G.”, zestawieniem kolorystycznym kolorów niebieskiego z czerwonym pasem na płaszczu butli, znakiem graficznym P., tj. dwuczęściowym białym rzutem sześcianu, do używania których uprawniona jest „G. S.A. oraz wprowadzania do obrotu w jakiegokolwiek formie prawnej wyżej wymienionych rodzajów gazu w butlach posiadających takie oznaczenia;
- 2) nakazania pozwanej trzykrotnego opublikowania na jej koszt w lokalnym tygodniku „Dziennik Wschodni”, nie dalej niż na trzeciej stronie, w formacie 20% strony, następującej treści ogłoszenia: „ Zarząd „B.” Sp. z o.o. w B. – właściciela rozlewni „S.” w S. – oświadcza, że od 2003 r. do chwili obecnej na terenie województwa I., wbrew dobrym zwyczajom kupieckim – bez zgody spółki „G.” S.A. – wprowadzał do obrotu napełnione przez spółkę „B.” butle gazowe oznaczone zarejestrowanymi znakami towarowymi spółki „G.” S.A., co jest niezgodne z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zarząd spółki „B.” przeprasza PT Konsumentów za wprowadzenie w błąd. Zarząd spółki z o.o. „B.” w B.”

Podstawę faktyczną rozstrzygnięcia stanowił poniższy stan faktyczny:

Powódce przysługuje prawo z rejestracji następujących znaków towarowych: słownego - „G.”, graficznego w postaci umieszczonych na butli do przechowywania gazu płynnego dwóch kolorów - niebieskiego i czerwonego, w ten sposób, że butle w kolorze niebieskim przecina biegnący w poprzek poziomy pasek w kolorze czerwonym oraz do znaku słowno-graficznego. Powódka jest znanym w Polsce

dystrybutorem gazu płynnego, wprowadzanego do obrotu w stalowych butlach, na które nakłada powyższe znaki towarowe.

Pozwana uzyskała prawo z rejestracji słowno-graficznego znaku towarowego, zawierającego napis „S.” w kolorze niebieskim i jego odcieniach oraz czarnym.

Obie strony wprowadzają do sprzedaży gaz płynny w jednakowych, 11-kilogramowych butlach, o znormalizowanych wymiarach i parametrach - podobnie jak pozostali uczestnicy rynku gazów płynnych w Polsce. Powódka wprowadza do obrotu gaz płynny w butlach oznakowanych na całej powierzchni niebieskim kolorem oraz swoimi znakami towarowymi słownymi lub słowno-graficznymi.

Spółka „B.” butle wprowadzane przez siebie po raz pierwszy do obrotu zakupuje u producenta i oznakowuje własnymi oznaczeniami – maluje na jasnoszary kolor i umieszcza swoje znaki towarowe w postaci napisu „S.” na płaszczu butli oraz trwałego przetłoczenia - wyżłobienia napisu „S.” na powierzchni korpusu butli, wokół jej zaworu. Butle takie, stanowiące opakowanie wielokrotnego użytku, są sprzedawane wraz z gazem kontrahentom hurtowym i detalicznym. Pozwana pozyskuje też butle w drodze wymiany; w zamian za butlę z towarem przyjmuje w drodze wymiany pustą butlę wprowadzoną na rynek przez siebie lub innego dystrybutora gazu.

Po uzyskaniu w drodze wymiany od klientów pustych butli w tym niebieskich butli oznaczonych znakami towarowymi „G.”, pozwana część z nich przemalowuje na kolor szary, opatruje swoim znakiem towarowym z napisem „S.” i po napełnieniu gazem rozprowadza do sprzedaży w swojej sieci dystrybucji. Część butli nie jest przemalowywana lecz tylko oznaczona znakami towarowymi pozwanego umieszczonymi na termokurczliwej folii, którą oklejony jest zawór butli, opaską z folii samoprzylepnej na korpusie z informacją o podmiocie napełniającym, a zawór butli zakręcony jest zakrętką z logo „S”. Mimo tych oznaczeń zdarza się, że na niebieskiej butli widoczne są również znaki powódki; przede wszystkim niebieski kolor i często biały napis „G.”, którego nie obejmuje w całości opaska umieszczana przez pozwaną.

Z kolei powódka w punktach sprzedaży detalicznej pozyskuje wymieniane przez klientów butle z oznaczeniami pozwanej. Od niedawna przemalowuje je na kolor niebieski i oznacza własnymi znakami towarowymi.

Powódka i pozwana stosują w ograniczonym zakresie system wymiany pustych butli gazowych. Nie łączy ich porozumienie w tej sprawie, niemniej wymiana butli następuje na poziomie dystrybutorów regionalnych. W okolicach L. ten sposób współpracy jest stosowany w wąskim zakresie, niesystematycznie i utrudniany przez powoda. Z innymi dystrybutorami gazu pozwana zawarła porozumienia o wymianie pustych butli i uzyskała ich zgodę na umieszczanie swoich oznaczeń na zwracanych butlach pomalowanych na stosowane przez inne firmy kolory.

Sąd Okręgowy wskazał, że butla na gaz stanowi standaryzowane opakowanie. Umieszczenie na niej znaków towarowych nie może być rozpatrywane w kategoriach wyczerpania znaku towarowego z chwilą pierwszego wprowadzenia do obrotu, uregulowanego w art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. z 2003 r., Dz. U. Nr 119, poz. 1117 ze zm. – dalej oznaczane jako „p.w.p.”). Miałoby ono zastosowanie tylko wtedy, gdyby pozwana wprowadzała do obrotu oznakowane i napełnione przez powoda butle z gazem jako kolejny dystrybutor tego gazu.

Tymczasem pozwana wykorzystuje jedynie puste butle oznaczone znakami towarowymi powoda i napełnia je gazem propan-butan, oznakowując te butle własnymi oznaczeniami (poza kolorem niebieskim, który pozostaje na butli). W ocenie Sądu Okręgowego pozwana nie używa znaku towarowego powoda w rozumieniu art. 154 p.w.p., ani art. 296 ust.2 p.w.p., ponieważ nie umieszcza znaków towarowych (nie reprodukuje ich, ani nie imituje) powódki na butlach, ani nie posługuje się nimi w reklamie. Jej działanie ogranicza się do opatrywania niebieskich butli również swoimi znakami towarowymi i innymi oznaczeniami, pozwalającymi konsumentom na ustalenie, że tę konkretną butlę napełniła gazem pozwana. Według Sądu I instancji czyn z art. 296 p.w.p. wymaga „kierunkowego” działania i aktywnego umieszczania cudzego znaku.

Sąd Okręgowy stwierdził dalej, że powódka nie przestrzega powszechnie funkcjonującego na rynku zwyczaju pozyskiwania pustych, zwrotnych opakowań gazu i wtórnego sposobu ich wykorzystywania. Takie jej zachowanie jest sprzeczne z pojęciem dobrych obyczajów kupieckich i stanowi nadużycie prawa do znaku towarowego w rozumieniu art. 5 k.c. Oznakowywanie własnymi znakami butli uzyskanych na rynku wtórnym ma na celu zwiększenie ich ilości na rynku i ograniczanie dostępu do rynku pozwanemu. Strony nie podpisały porozumienia o wymianie pustych butli. Pozwana ma największe problemy z wymianą butli w rejonie rozlewni gazu w L., w którym udział powódki w rynku jest przeważający. Chcąc wejść na ten rynek bez wykorzystania butli z wymiany, musiałaby ponosić wysokie koszty wprowadzania gazu tylko w nowych butlach, których cena przewyższa znacznie wartość towaru. Koszt przemalowania butli również podniesie cenę towaru, skoro w każdym przypadku wymiany butli na butlę w innym kolorze zachodziłaby konieczność jej ponownego przemalowywania.

Sąd Okręgowy nie dopatrył się także podstaw do przypisania pozwanemu czynu niedozwolonego w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, ze zm.), skoro nie występuje ryzyko konfuzji niebieskich butli, opatrzonych znakami towarowymi „G.” i butli tak oznaczonych, powtórnie napełnionych przez pozwaną. Na butlach powtórnie napełnionych znajdują się bowiem oznaczenia na folii opasującej butlę, na zafoliowanym zaworze butli oraz zakrętce z logo firmy - „S.”, a w sprawie nie wykazano, że dochodzi do pomyłek co do producenta gazu, w tak oznakowanych butlach.

Na skutek apelacji powódki od powyższego wyroku Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 27 marca 2007 r. zmienił wyrok Sądu Okręgowego i w przeważającej części uwzględnił powództwo. W orzeczeniu reformatoryjnym Sąd Apelacyjny:

1) zakazał pozwanej wprowadzania do obrotu dystrybuowanego przez nią gazu propan-butan lub pochodnych mieszanin z propanem, w napełnionych przez pozwaną Spółkę w/w gazem jedenastokilogramowych butlach oznaczonych znakami towarowymi: słownym „G.”, zestawieniem kolorystycznym na butli kolorów

niebieskiego z czerwonym pasem na płaszczu butli oraz znakiem graficznym „P.” tj. w kształcie dwuczęściowego białego rzutu sześcianu - do używania których uprawniony jest „G.” Spółka Akcyjna w W.,

2) nakazał pozwanej opublikowanie na jej koszt w lokalnym tygodniku „Dziennik Wschodni” nie dalej niż na stronie 3, w formacie 15% następującej treści ogłoszenia: „Zarząd „B.” - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. - właściciela rozlewni gazu - „S.” w S. oświadcza, iż na terenie województwa I. - bez zgody spółki „G.” S.A. - wprowadzał do obrotu napełnione przez spółkę „B.” gazem butle gazowe oznaczone zarejestrowanym znakiem towarowym spółki „G.” S.A. co jest niezgodne z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Zarząd spółki „B.” przeprasza P.T. Konsumentów za takie działania, mogące wprowadzać w błąd co do pochodzenia gazu.”;

W pozostałej części apelacja powódki została oddalona. Sąd Apelacyjny rozstrzygnął także o kosztach procesu za obie instancje.

Sąd odwoławczy przyjął za podstawę orzekania ustalenia poczynione przez Sąd Okręgowy, które jednak uzupełnił i wywiódł z nich odmienne wnioski niż Sąd I instancji. Uznał, że brak podstaw do stwierdzenia, iż powódka utrudnia pozwanej dostęp do rynku. Zwrócił uwagę, że sama pozwana przyznała, iż obie strony na równych prawach uczestniczą w internetowym systemie wymiany butli gazowych. Niezawarcie porozumienia o wymianie butli, występowanie zakłóceń w płynnym przeprowadzaniu tej wymiany czy przemalowywanie przez powódkę butli pozwanego świadczy o braku współpracy, a nie o działaniach ograniczających konkurencję. Sąd Apelacyjny zaznaczył, że powódka nie ma obowiązku ułatwiać pozwanemu zaistnienia ani funkcjonowania na rynku. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, czy też wchodzący na rynek, musi sam ponieść koszty tej działalności, w tym także koszty reklamy, promocji i zdobywania kolejnych klientów. Zapewnienie właściwego opakowania, jakim jest butla na gaz, obciąża sprzedawcę. W sytuacji, gdy obie strony są w posiadaniu butli ze znakami drugiej strony, przy czym pozwana wprowadza w nich gaz do obrotu zamieszczając na butlach dodatkowe, własne oznaczenia, zaś powódka przemalowuje butle i wprowadza do obrotu z własnymi znakami towarowymi, tego ostatniego działania nie można

ocenić jako próby monopolizowania rynku skutkującego odmową przyznania powodowi ochrony wynikającej z prawa własności przemysłowej. Dlatego też powołanie przez Sąd Okręgowy jako podstawy uzasadniającej oddalenie powództwa art. 5 k.c. Sąd Apelacyjny uznał za nieuzasadnione.

Zdaniem Sądu II instancji pozwana naruszyła prawa powódki do znaków towarowych w sposób uzasadniający zastosowane art. 154 i art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Pozwana Spółka wprowadza bowiem do obrotu gaz w butlach oznakowanych znakami towarowymi powoda, a umieszczane przez nią dodatkowe oznaczenia nie zakleją w całości znaków powoda. Przewidziane w art. 296 p.w.p. roszczenia przysługują uprawnionemu w przypadku naruszenia jego prawa przez bezprawne używanie w obrocie gospodarczym znaku identycznego (ust. 2 pkt 1) bądź znaku identycznego lub podobnego.

O naruszeniu decyduje wyłącznie bezprawność odtworzenia cudzego znaku i używania go do oznaczenia towarów takich samych jak objęte rejestracją reprodukowanego znaku. Pozwana spółka dokonuje czegoś więcej niż reprodukcji, ponieważ używa do oznaczenia swojego towaru, identycznego z towarem powoda (gazu w butli), oryginalnych znaków pochodzących od powoda. Sąd Apelacyjny podzielił prezentowany w literaturze pogląd, że wykorzystanie przez osobę trzecią oryginalnie oznaczonego opakowania dla własnego towaru jest także naruszeniem prawa do znaku. Wyliczenie w art. 154 p.w.p. ma charakter przykładowy, a nie wyczerpujący. Termin „nakładanie” („oznaczanie”), należy rozumieć szeroko, jako każdą czynność, której skutkiem jest stworzenie związku pomiędzy znakiem a towarem. W wypadku wykorzystania oryginalnie nałożonego przez uprawnionego znaku nie jest konieczne wykazanie ryzyka pomyłki, gdyż zdaniem Sądu Apelacyjnego, jej wystąpienie jest przesądzone. Użycie przez pozwanego folii termokurczliwej na zaworach butli oraz folii samoprzylepnej na korpusie z oznaczeniem napełniającego butlę, nie jest wystarczający do przyjęcia, że nastąpiła jakościowa zmiana w zakresie oznaczenia butli. Strona pozwana przyznała, że naklejenie folii nie eliminuje możliwości odczytania znaków towarowych powoda. Taki sposób oznaczania butli może prowadzić co najmniej do przyjęcia nieuprawnionego wniosku o istnieniu związków między przedsiębiorcami, których oznaczenia znajdują się na butli.

Oceniając roszczenie powoda z punktu widzenia przepisów art. 10 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Sąd Apelacyjny uznał, że sposób oznaczania butli przez pozwanego może wprowadzać w błąd co do pochodzenia towaru od określonego dystrybutora. Nie podzielił natomiast zarzutu naruszenia art. 18a tej ustawy, stając na stanowisku, że nie miał on w sprawie zastosowania, skoro nie istniał spór co do nieprawdziwości oznaczeń umieszczonych na opakowaniach.

Ostatecznie więc Sąd Apelacyjny przyjął, że działanie pozwanej Spółki związane z wprowadzeniem do obrotu butli z gazem, oznaczonych znakami towarowymi powódki stanowi naruszenie prawa powódki przewidzianego w art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. i powódce należy udzielić żądanej przez nią ochrony niemal w całości. Sąd II instancji odmówił tylko zakazanie pozwanej napełniania gazem butli ze znakami towarowymi powódki, jako usługi świadczonej klientom przychodzącym z własnymi butlami w celu ich napełnienia. Sąd uznał ponadto za wystarczające jednokrotne oświadczenie i w mniejszym rozmiarze, niż chciała powódka.

Pozwana zaskarżyła skargą kasacyjną powyższy wyrok w części zmieniającej wyrok Sądu I instancji i uwzględniającej powództwo oraz orzekającej o kosztach postępowania odwoławczego (pkt I lit. a, b i d oraz pkt III). Wniosła o jego uchylenie w tym zakresie i orzeczenie co do istoty sprawy, ewentualnie o przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny z pozostawieniem temu Sądowi możliwości rozstrzygnięcia o kosztach wszystkich instancji, w tym także o kosztach postępowania kasacyjnego.

Skarga oparta została na podstawie naruszenia prawa materialnego (art. 398³ § 1 pkt 1 k.p.c.) i skonkretyzowana w zarzutach niewłaściwego zastosowania art. 152 i art. 154 p.w.p. w zw. z art. 5 k.c., art. 154 p.w.p., art. 155 p.w.p., art. 296 p.w.p. w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p., art. 296 p.w.p. w zw. z § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy przy napełnianiu i rozprowadzaniu paliw płynnych (Dz.U. Nr 75, poz. 846 ze zm.) oraz art. 5 ust 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 ze zm.), art. 296 ust. 2 pkt 1

p.w.p. i art. 305 p.w.p., oraz art. 3, art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zw. z art. 5 k.c.

Powódka wniosła o oddalenie skargi i zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarżąca podważa prawidłowość stanowiska Sądu II instancji wielokierunkowo. Porządkując jej zarzuty ująć je można następująco – Sąd Apelacyjny błędnie zastosował wskazane w skardze przepisy, bowiem:

- 1) sposób oznaczania butli stosowany przez pozwaną był prawidłowy i wyklucza możliwość uznania, że pozwana używała znaku towarowego powódki;
- 2) z chwilą wprowadzenia przez powódkę butli z gazem do obrotu jej prawa do znaków towarowych na tych butlach uległy wyczerpaniu, więc nie mogło dojść do ich naruszenia przez pozwaną;
- 3) działania powódki na rynku sprzedaży gazu propan-butan w butlach naruszały zasady współżycia społecznego i uczciwej konkurencji.

Podstawowe znaczenie ma pierwszy z postawionych zarzutów, skupiający się na zastosowaniu art. 154 i art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Pozwana podnosi, że nie umieszczała znaku towarowego powódki na swoich towarach, przeciwnie – jej działania skierowane były na umieszczenie na butli do gazu płynnego własnego oznaczenia i zastąpienia nim (zakrycia) oznaczenia powódki. Zastosowane metody nie obejmowały całej butli, co powodowało, że widoczny był jej kolor pierwotny (niebieski) i niekiedy część białego napisu „G”. Te okoliczności znajdują potwierdzenie w ustaleniach obydwu Sądów i powodują, że nie można się zgodzić z podstawowym wnioskiem Sądu Apelacyjnego – że pozyskane na rynku wtórnym butle z oznaczeniami powoda, w których pozwana sprzedawała rozlewany przez siebie gaz, wprowadzane były przez nią na rynek jako noszące znak identyczny ze znakiem powoda, gdyż „fakt użycia przez pozwanego folii termokurczliwej na zaworach butli oraz folii samoprzylepnej na korpusie z oznaczeniem napełniającego butlę, nie jest wystarczający do przyjęcia, że nastąpiła jakościowa

zmiana w zakresie oznaczenia butli”. Jest oczywiste, że butla opasana taśmą samoprzylepną zawierającą informacje o pozwanej jako podmiocie napełniającym butlę gazem, która to taśma zasłaniała przynajmniej częściowo oznaczenie naniesione farbą, opatrzona ponadto foliowym zabezpieczeniem zaworu i zatyczką z logo pozwanej, na pewno nie była oznaczona identycznie jak butle wprowadzane do obrotu przez powódkę. Podjęte przez pozwaną działania mające zakryć znaki towarowe powódki powodowały, że znaki nie były widoczne w całości, i przez to nie były identyczne w odbiorze. Niewątpliwie więc nastąpiła jakościowa zmiana w oznaczeniu butli. W tej sytuacji można mówić jedynie o wprowadzaniu do obrotu przez pozwaną towaru identycznego w opakowaniu ze znakiem podobnym do używanego przez powódkę, co jednak przenosi rozważania na płaszczyznę innego przepisu i podlega ocenie według innych zasad. O ile bowiem, jak słusznie stwierdził Sąd Apelacyjny – wprowadzanie identycznego towaru pod identycznym znakiem, przewidziane w art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p., nie wymaga wykazywania możliwości konfuzji u odbiorcy, ta bowiem jest oczywista, o tyle wprowadzenie towaru identycznego pod znakiem podobnym do zarejestrowanego stanowi naruszenie zarejestrowanego znaku tylko wtedy, kiedy grozi wprowadzeniem odbiorców w błąd, w szczególności przez skojarzenie znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym (art. 292 ust. 2 pkt 2 p.w.p.). Sąd Apelacyjny, wprawdzie przyjął za podstawę rozstrzygnięcia stanowisko o identyczności znaków, lecz skonstatował też krótko, iż sposób oznaczenia butli przez pozwaną może prowadzić co najmniej do nieuprawnionego skojarzenia o istnieniu związków między przedsiębiorcami, których oznaczenia znajdują się na butli. Jednak ustalenia faktyczne poczynione w sprawie przez Sąd Okręgowy i przyjęte za własne przez Sąd Apelacyjny nie dają podstaw do takiego wniosku, skoro wynika z nich, że gaz pochodzący od poszczególnych firm trudniących się jego rozlewem i dystrybucją sprzedawany jest z magazynów-klatek oznaczanych logo danej firmy, a ponadto – co ważniejsze, że na rynku paliw płynnych w regionie I. powszechne jest – w ramach współpracy pomiędzy firmami prowadzącymi rozlewnie – oznaczanie wtórnie wykorzystywanych butli w taki właśnie sposób, jaki stosowała pozwana. Taka praktyka musi rzutować na sposób postrzegania oznaczeń na butlach, obejmujących dwa poziomy – pierwotny malunek na korpusie i wtórne

oznaczenie dokonane innymi, mniej trwałymi technikami na powierzchni malowanej, i prowadzić do nadawania podstawowego znaczenia znakom i informacjom umieszczonym następnie (później) oraz traktowania znaków znajdujących się pod nimi, jako świadczących o wykorzystaniu butli z rynku wtórnego (ze „zwrotów”), a nie o powiązaniach z podmiotem, który wcześniej tej butli używał lub wprowadził ją jako pierwszy do obrotu.

Powoływane przez skarżącą przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy przy napełnianiu i rozprowadzaniu paliw płynnych, ani żadne inne przepisy nie ograniczają sposobów oznaczania butli do gazu jedynie do ich malowania. Skarżący ma rację, że narzucenie takiej metody jako jedynej prawidłowej prowadziłyby do szybszego zużywania się butli, skracając jej żywotność, a tym samym naruszając zalecenia art. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Słusznie też podnosi, że etykietowanie, a zatem oznaczanie naniesioną na opakowanie etykietą, jest metodą oznaczania towarów niebezpiecznych przyjmowana w dyrektywie Komisji 93/101/WE z dnia 11 listopada 1993 r. (Dz.U. UE L z 1994 r. Nr 1 poz. 13).

Są to jednak okoliczności drugorzędne o tyle, że powoływane przepisy nie mogą uprawniać żadnego podmiotu do naruszania praw ze znaków towarowych innego podmiotu. Podmiot wprowadzający swój towar do obrotu w standaryzowanym opakowaniu wielokrotnego użytku, jakim jest butla na gaz płynny, obowiązany jest oznaczyć to opakowanie w taki sposób, aby znajdujące się na nim wcześniej znaki towarowe innego podmiotu nie były elementem odbieranym jako oznaczenie tego towaru, a więc powinien je zasłonić lub usunąć. Konieczne jest zastosowanie do tego celu techniki na tyle trwałej, aby na butli przynajmniej przez pojedynczy cykl jej wykorzystywania (od momentu skierowania do obrotu do zwrotu przez nabywcę towaru) znajdowały się oznaczenia identyfikujące jednostkę, która wprowadziła do obrotu gaz w butli w tym cyklu wykorzystywania opakowania. Technika zastosowana przez pozwaną ten wymóg spełniała, aczkolwiek jedynie na poziomie minimalnym (zasłonięcie znaków towarowych powódki nie było całkowite).

Wystarczyło to jednak, aby nie można było pozwanej przypisać naruszenia znaków towarowych powódki w sposób przewidziany w art. 296 ust. 2 p.w.p. Nie zostały też spełnione przesłanki konieczne do popełnienia przez pozwaną czynu z art. 10 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Powyższy wniosek powoduje, że skargę kasacyjną pozwanej uznać należy za uzasadnioną, mimo że pozostałe zarzuty pozwanej nie były słuszne.

Zarzut naruszenia art. 155 p.w.p., oparty na twierdzeniu, że powódka wyczerpała prawo do swojego znaku towarowego oparte jest na niezrozumieniu istoty wyczerpania prawa, które dotyczy sytuacji dalszego obrotu towarem wprowadzonym pod określonym znakiem do obrotu – a zatem miałyby zastosowanie, co wyjaśnił już Sąd Okręgowy, gdyby pozwana sprzedawała dalej gaz rozlewany przez powódkę i zakupiony od niej. Nie jest to natomiast podstawa do konstruowania uprawnienia pozwanej do wprowadzania w opakowaniu z cudzymi znakami własnego towaru.

Ustalenia poczynione przez Sąd Apelacyjny nie pozwalają również na podzielenie zarzutów pozwanej o błędnym niezastosowaniu wobec powódki art. 5 k.c., jako sankcji za jej niewłaściwe, zdaniem skarżącej, postępowanie na rynku dystrybucji gazu płynnego i nadużywanie prawa do znaku towarowego.

Sąd II instancji uzupełnił ustalenia Sądu Okręgowego i oceniając stosunki między stronami trafnie nie dopatrywał się po stronie powódki zachowań na tyle nagannych, aby uzasadniały stosowanie klauzul generalnych, które w obrocie gospodarczym muszą być wykorzystywane szczególnie ostrożnie. Sąd Apelacyjny słusznie stwierdził, że powódka nie ma obowiązku ułatwiania pozwanej wejścia na rynek i zdobywania klienteli, a jej postępowanie nie świadczyło o aktywnym i nieuczciwym przeciwdziałaniu ekspansji pozwanej na nowych rynkach lokalnych.

Nie jest też słuszny samodzielnie rozpatrywany zarzut naruszenia art. 296 w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. Wprawdzie powołany przepis w obecnie obowiązującym brzmieniu dotyczy jedynie podania do publicznej wiadomości całości lub części orzeczenia, albo informacji o orzeczeniu, nie zaś zobowiązania naruszcyciela do złożenia stosownego oświadczenia, niemniej w sytuacji, kiedy Sąd Apelacyjny jako kumulatywną przesłankę uwzględnienia powództwa przyjął art. 10

ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, podstawą zobowiązania do złożenia oświadczenia byłby art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Z uwagi na to, że jeden z zarzutów wypełniających podstawę naruszenia prawa materialnego okazał się oczywiście uzasadniony, Sąd Najwyższy na podstawie art. 398¹⁶ k.p.c. w zw. z art. 398²¹ k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c., art. 98 § 1 i 3 k.p.c. oraz art. 99 k.p.c. uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w zaskarżonej części i orzekł co do istoty sprawy.