



Sygn. akt V CSK 503/07

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 kwietnia 2008 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Gerard Bieniek (przewodniczący)

SSN Irena Gromska-Szuster

SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa P. prehrambena industrija d.d. w K. (Chorwacja) i "P. POLSKA" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu "P." Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w J.

o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 9 kwietnia 2008 r.,

skargi kasacyjnej powodów od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]

z dnia 24 maja 2007 r., sygn. akt [...],

oddala skargę kasacyjną i zasądza od powodów na rzecz strony pozwanej kwotę 3600 zł (trzy tysiące sześćset) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy w G. wyrokiem z dnia 23 marca 2005 r. oddalił powództwo P. prehrambena industrija d.d. w K. i P. POLSKA Sp. z o.o. w K. przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu P. Sp. z o.o. w J. o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji.

Sąd ten ustalił, że produkowana przez powodów uniwersalna przyprawa do potraw „V.” jest znana w Polsce od początku lat 70-tych. Od 2002 r. jest w Polsce produkowana. W celu upowszechnienia znajomości tej przyprawy wśród konsumentów, sprzedawanej w mniejszych opakowaniach w kolorze biało-czerwonym i większych, mających niebieskie tło, powodowie prowadzili intensywną i kosztowną kampanię reklamową. W 2001 r. znajomość przyprawy „V.” deklarowało 98% respondentów badanych przez Instytut Badania Opinii i Rynku „Pentor”. Sprzedaż tej przyprawy na rynku polskim rosła do połowy lat 90-tych, a później zaczęła spadać. Strona pozwana swoją przyprawę o nazwie „K.” wprowadziła na rynek pod koniec 1995 r. Jej sprzedaż prowadziła w opakowaniach o podobnej wadze, jak stosowane przez powodów. Zastosowała również, podobnie jak powodowie, niebieski kolor opakowań i wizerunek kucharza w czapce kucharskiej, na wszystkich używanych opakowaniach. Sprzedaż przyprawy „K.”, której cena była i jest niższa, stale wzrastała i w 2002 r. przekroczyła wielkość sprzedaży przyprawy „V.”. Strona pozwana stopniowo zwiększała również wysokość wydatków na reklamę swojego produktu. W 2002 r. wydatki na ten cel przekroczyły 5000000 zł. Wśród producentów produktów żywnościowych od dłuższego czasu istnieje tendencja do ujednocniania opakowań poszczególnych grup wyrobów. W grupie produktów przypraw uniwersalnych niebieska barwa torebek i puszek była dominująca. Z tego względu niebieska barwa tych opakowań nie miała znaczenia dla odróżniania przez konsumentów różnych producentów produktów tego samego gatunku.

Porównanie wyglądu opakowań przypraw „V.” i „K.” zdaniem Sądu Okręgowego nie wskazuje na takie podobieństwo tych opakowań, które mogłoby wprowadzić konsumentów w błąd co do pochodzenia nabywanego towaru.

Decydujące znaczenie miało w tym zakresie zastosowanie różnych nazw dotyczących produktu i producenta. Należało też uwzględnić, że powodowie przez wiele lat tolerowali posługiwanie się przez pozwanego opakowaniami zawierającymi elementy graficzne podobne do stosowanych przez powodów i z tego względu trudno ocenić zachowanie strony pozwanej za sprzeczne z dobrymi obyczajami. W tym czasie strona pozwana wypromowała rozpoznawalną i cenioną markę swojego produktu. Przemawiało to za oddaleniem powództwa.

Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 3 marca 2006 r. oddalił apelację powodów, dzieląc ustalenia faktyczne i ocenę prawną Sądu pierwszej instancji.

Po rozpoznaniu skargi kasacyjnej powodów, Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 2 stycznia 2007 r. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy stwierdził, że podobieństwo opakowania przyprawy „K.” do przyprawy „V.” nie oznacza, że przeciętny konsument został narażony na ryzyko wprowadzenia go w błąd co do pochodzenia przyprawy produkowanej przez stronę pozwaną. Powództwo nie znajdowało zatem oparcia w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm. - dalej u.z.n.k.). Sąd Apelacyjny nie rozważył natomiast należycie żądania pozwu w aspekcie przesłanek przewidzianych w art. 3 ust. 1 tej ustawy. Ta sama kolorystyka opakowania przypraw „K.” i „V.” oraz zastosowanie przez stronę pozwaną podobnych elementów graficznych opakowania przyprawy „.” (wizerunek kucharza i bukietu warzyw, barwy oznaczające producenta, umiejscowienie poszczególnych elementów graficznych) nakazywała rozważenie, czy takie działanie strony pozwanej nie wskazuje na zamiar przeniesienia na swój produkt pozytywnych skojarzeń konsumentów dotyczących przyprawy „V.” i zamiar uzyskania przez stronę pozwaną zainteresowania konsumentów jej wyrobem, bez poniesienia stosownych wydatków na promocję, przy wykorzystaniu świadomości konsumentów będącej wynikiem wysiłków powodów na reklamę ich produktu. Sąd Najwyższy podkreślił, że dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszywanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa lecz także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w promowaniu nowego produktu, tożsamego rodzajowo, bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów

finansowych. Jednakże w wypadku stwierdzenia, że strona pozwana weszła na rynek z przyprawą „K.” w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami należało wyjaśnić równocześnie w czym obecnie (art. 316 k.p.c.) wyraża się naruszenie interesu powodów i jakie znaczenie w realiach rozpoznawanej sprawy należy przypisać wystąpieniu z powództwem po upływie około 8 lat od wejścia strony pozwanej na rynek z przyprawą „K.” oraz ocenić, czy żądania pozwu pozostają adekwatne do czynu nieuczciwej konkurencji popełnionego ewentualnie przez stronę pozwaną.

Sąd Apelacyjny po ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z dnia 24 maja 2007 r. oddalił apelację powodów. Sąd ten stwierdził, że opakowanie przyprawy „K.” wprowadzonej na rynek w końcu 1995 r. wykazuje ogólne podobieństwo do opakowania przyprawy „V.” poprzez kompozycyjne ujęcie elementów wystroju opakowania. Zastosowane przez stronę pozwaną opakowanie nie było wymuszone rodzajem towaru i może świadczyć o chęci przeniesienia przez stronę pozwaną na swój produkt pozytywnych skojarzeń konsumentów z przyprawą „V.”. Podobieństwo kompozycyjne i kolorystyczne opakowania przyprawy „K.” pozwoliło stronie pozwanej na wypromowanie tego produktu w okresie wprowadzania go na rynek, przy wykorzystaniu mechanizmu kojarzenia na podstawie podobieństwa z wcześniej znanym produktem powodów, który w wyniku ich zabiegów funkcjonował w świadomości konsumentów jako produkt wysokiej jakości. Sąd Apelacyjny uznał jednak, że oceniając zachowanie strony pozwanej z punktu widzenia dobrych obyczajów nie można jednocześnie pomijać oceny zachowania powodów w obliczu wprowadzenia na rynek przyprawy „K.”. Przez długi czas nie spotkało się to z jakakolwiek reakcją z ich strony, w związku z czym trudno obecnie uznać zachowanie strony pozwanej za sprzeczne z dobrymi obyczajami. Strona pozwana poprzez wieloletnie, niezakłócone używanie stosowanych opakowań zawierających elementy zarejestrowanego znaku towarowego uzyskała znaczną własną pozycję rynkową. W celu jej uzyskania i utrzymania poniosła w tym czasie znaczne nakłady. Brak jest zatem podstaw do podzielenia stanowiska powodów aby aktualnie przez używanie stosowanych przez stronę pozwaną opakowań przyprawy „K.” występowało nadal zagrożenie bądź naruszenie interesów powodów związane z korzystaniem z renomy przyprawy „V.”. Nadto stylizacja opakowania, do której

zastrzeżenia zgłosili powodowie uległa zmianie, co powoduje, że powództwo nie może być uwzględnione, gdyż nie istnieje materialny substrat, którego miałby dotyczyć zakaz objęty żądaniem pozwu. Prewencyjny charakter roszczenia o zaniechanie uzasadnia natomiast konieczność istnienia interesu prawnego po stronie powoda w dacie orzekania. Przemawiało to za oddaleniem apelacji powodów.

Skarga kasacyjna powodów została oparta o obie podstawy określone w art. 398³ § 1 k.p.c. W ramach podstawy naruszenia prawa materialnego skarżący zarzucili obrazę art. 3 ust. 1 u.z.n.k. oraz art. 5 k.c. w wyniku ich błędnej wykładni. W ramach zaś podstawy naruszenia przepisów postępowania zarzucili obrazę art. 328 § 2 w zw. z art. 391 k.p.c. W oparciu o te zarzuty wnieśli o uchylenie zaskarżonego wyroku i poprzedzającego go wyroku Sądu Okręgowego w G. i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania lub orzeczenie co do istoty sprawy i zmianę wyroku Sądu Apelacyjnego poprzez uwzględnienie żądania pozwu, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zarzut naruszenia art. 328 § 2 w zw. z art. 391 k.p.c. jest nieuzasadniony. W ocenie skarżących wadliwość uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego wynika z braku wskazania na jakich podstawach Sąd ten uznał, że powodowie tolerowali świadomie rodzaj opakowań stosowanych przez stronę pozwaną. Tymczasem Sąd drugiej instancji stwierdził jednoznacznie, że powodowie wiedzieli o pojawieniu się na rynku przyprawy „K.” i nie spotkało się to z żadną reakcją z ich strony, aż do momentu uzyskania przez przyprawę produkowaną przez stronę pozwaną cech rozpoznawalnej i cenionej przez konsumentów marki produktu. Nie może budzić wątpliwości, że stwierdzenie o „tolerowaniu zachowania konkurenta” było związane z tymi stwierdzeniami.

Bezzasadne były również zarzuty naruszenia prawa materialnego. Co do zarzutu naruszenia art. 5 k.c. należy podkreślić, że Sąd drugiej instancji w jednym fragmencie uzasadnienia zaskarżonego wyroku użył wprawdzie zwrotu odnoszącego się do nadużycia prawa, jednakże brak jest podstaw by wiązać to

z zastosowaniem art. 5 k.c. jako przepisu prawa materialnego rzutującego na treść rozstrzygnięcia w sprawie. Po pierwsze Sąd Apelacyjny nie odwołał się do tego przepisu, jako podstawy rozstrzygnięcia i nie stwierdził, aby to wniesienie pozwu było czynnością godzącą w zasady współżycia społecznego lub było sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa. Stwierdzenie o nadużyciu prawa odnosiło się ewidentnie do oceny zachowania powodów po wprowadzeniu przyprawy „K.” na rynek i ich oceny uznanej za niekonsekwentną. Posłużyło ono do wyrażenia oceny, że można odmówić uznania za czyn nieuczciwej konkurencji zachowania, które aczkolwiek formalnie wskazuje na naruszenie zasad uczciwej konkurencji, to jednak w danych okolicznościach faktycznych trudno uznać je za sprzeczne z dobrymi obyczajami, gdy powodowi można „postawić zarzut *venire contra factum proprium*”. Wyrażenie takiego poglądu nie oznacza, że Sąd Apelacyjny przyjął jako podstawę swojego rozstrzygnięcia konstrukcję zakładającą istnienie czynu nieuczciwej konkurencji i oddalenie powództwa z uwagi na treść art. 5 k.c., jak sugerują skarżący, zakładając bezpodstawnie, że Sąd drugiej instancji uwzględnił „zarzut nadużycia prawa oparty na niewniesieniu roszczenia przez powodów w określonym czasie”. Ta bezzasadność oceny skarżących odnosi się również do pozostałej części zarzutu naruszenia art. 5 k.c., który w części jest przy tym konstrukcyjne wadliwy. Nie sposób bowiem zarzucać sądowi błędnego podniesienia zarzutu nadużycia prawa z urzędu, gdyż podnoszenie jakichkolwiek zarzutów nie może odnosić się do działania sądu z urzędu.

Nieuzasadniony był także zarzut naruszenia art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Twierdzenie skarżących, że Sąd Apelacyjny dokonał błędnej wykładni tego przepisu przyjmując, że warunkiem udzielenia ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji jest natychmiastowe i aktywne podjęcie „działań prawnych w pełnym zakresie” i na powodach spoczywał obowiązek podejmowania działań przeciwko podmiotom naruszającym ich prawa, jest pozbawione racji z tego powodu, że Sąd drugiej instancji takiej oceny w rzeczywistości nie wyraził. Natomiast jak już wcześniej zaznaczono, stwierdzenie o nadużyciu prawa przez powodów odnosiło się wyłącznie do oceny zachowania powodów przy wprowadzeniu na rynek przyprawy „K.” i było związane z ustaleniem, że powodowie przez okres kilku lat w żaden sposób nie reagowali na pojawienie się tego produktu. Nie można podzielić zatem

stanowiska skarżących, że w wyniku jedynie rzekomego stwierdzenia nadużycia prawa przez powodów Sąd drugiej instancji dokonał błędnej wykładni art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Wymaga też podkreślenia, że z uwagi na treść art. 398²⁰ k.p.c. Sąd ten był związany wykładnią prawa dokonaną w rozpoznawanej sprawie przez Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy wskazał zaś, że przy stwierdzeniu, iż strona pozwana przyprawę „K.” wprowadziła na rynek w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, w kontekście regulacji z art. 3 ust. 1 u.z.n.k., należy wyjaśnić w czym obecnie wyraża się naruszenie interesu powodów i rozważyć jakie znaczenie można przypisać w realiach rozpoznawanej sprawy wystąpieniu przez powodów z powództwem po upływie około 8 lat od wejścia strony pozwanej na polski rynek. Nie można zatem przyjąć, aby Sąd Apelacyjny dokonał błędnej wykładni art. 3 ust. 1 u.z.n.k. oceniając znaczenie tolerowania przez powodów sprzedaży przyprawy „K.” w stosowanym przez stronę opakowaniu przez okres kilku lat od pojawienia się jej na rynku.

W skardze kasacyjnej nie zakwestionowano jednocześnie oceny Sądu drugiej instancji odnoszącej się do braku interesu prawnego po stronie powodów w domaganiu się zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji, istniejącego w dacie orzekania, co zalecił uwzględnić Sąd Najwyższy przy uchyleniu sprawy do ponownego rozpoznania. Ocena ta stanowiła zaś również podstawę oddalenia apelacji powodów. Brak jej podważenia w skardze kasacyjnej oznaczał, że niezależnie nawet od ewentualnej zasadności zarzutów zawartych w tej skardze, jej uwzględnienie nie byłoby możliwe.

Z tych względów skarga kasacyjna, jako pozbawiona uzasadnionych podstaw podlegała oddaleniu na podstawie art. 398¹⁴ k.p.c.

O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 1, 391 § 1 i 398²¹ k.p.c.