



Sygn. akt V CSK 102/09

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 października 2009 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący)

SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Protokolant Piotr Malczewski

w sprawie z powództwa J. S. Ltd. spółki prawa szwajcarskiego z siedzibą w Z., w
Szwajcarii

przeciwko H. S.

o zaniechanie naruszania zasad uczciwej konkurencji,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 14 października 2009 r.,

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

z dnia 19 listopada 2008 r.,

**oddala skargę kasacyjną i zasądza od powódki na rzecz
pozwaney kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem
zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.**

Uzasadnienie

Uwzględniając w znacznej części powództwo J. S., Ltd. Spółki prawa szwajcarskiego z siedzibą w Z. w Szwajcarii Sąd Okręgowy w K. wyrokiem z dnia 21 grudnia 2007 r. nakazał pozwanej H. S. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma S.: zaniechania naruszeń zasad uczciwej konkurencji polegających na wprowadzaniu do obrotu odświeżaczy powietrza, tzw. zawieszek, o kształcie drzewa liściastego; usunięcia na jej koszt skutków tych naruszeń przez zniszczenie opisanych odświeżaczy powietrza znajdujących się w posiadaniu pozwanej oraz zamieszczenie w oznaczonych czasopismach oraz na stronie internetowej pozwanej odpowiedniego oświadczenia.

Jak ustalił sąd pierwszej instancji: strony wprowadzają do obrotu odświeżacze powietrza tzw. zawieszki. Powódka w kształcie choinki z charakterystycznym oznaczeniem słownym W. B., zaś pozwana w kształcie drzewa liściastego z charakterystycznym oznaczeniem słownym F. F. Produkty powódki, znane na świecie, na rynku polskim pojawiły się od 1992 r. pod niemiecką nazwą. Ich wyłącznym dystrybutorem na tym rynku jest A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. Pozwana wprowadziła sporne odświeżacze w 2002 r. Decyzją Urzędu Patentowego z dnia 4 stycznia 2007 r. uzyskała na nie prawa ochronne. Zaprzestała produkcji innego towaru w kształcie choinki o nazwie F. G.

Zdaniem Sądu Okręgowego, uzyskanie przez pozwaną ochrony na podstawie prawa własności przemysłowej nie wyłącza dochodzenia roszczeń wynikających z czynu nieuczciwej konkurencji. W ocenie sądu produkty obu stron są podobne do siebie w taki sposób, że mogło to wywołać niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów czyli tzw. ryzyka konfuzji. Takie działanie wyczerpywało znamiona deliktu z art. 3 i art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm. nazywanej dalej u.z.n.k.), co usprawiedliwiało uwzględnienie żądań pozwu na podstawie art. 18 tej ustawy.

Na skutek apelacji, jaką wniosła pozwana od wyroku uwzględniającego powództwo, Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 19 listopada 2008 r. zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w ten sposób, że oddalił powództwo i rozstrzygnął o kosztach postępowania stosownie do jego wyniku.

Sąd Apelacyjny porównał oznaczenia towarów wprowadzanych do obrotu przez obie strony i nie podzielił stanowiska Sądu Okręgowego, co do spełnienia przesłanek ochrony opartej na treści art. 10 u.z.n.k. Z porównania wynika, że obie zawieszki są zbliżonej wielkości, umieszczone w przezroczystych opakowaniach z okienkiem, przez które dostrzegany jest kształt zawieszki. Opakowania są zbliżonego koloru – srebrzystego. Same zawieszki nasycone są jednakowym kolorem niebieskim, z tym że powódki w trochę ciemniejszym odcieniu. W pozostałym zakresie opakowania odróżniają się na tyle, że wykluczają wzajemne podobieństwo. Jeśli chodzi o sam towar to podobna jest jedynie ich wielkość i kolorystyka. Zupełnie odmienne są ich kształty: zawieszka powódki jest w kształcie choinki a pozwanej w kształcie dębu. Na choince powódki umieszczony jest napis drukowanymi białymi literami „W. B.”, na podstawie drzewka znajduje się biały prostokąt, w którym umieszczony jest niebieski napis „N. C”. Natomiast na zawieszce produktu pozwanej na koronie drzewa widnieje napis „F. F.” w kolorze białym, zaś na pniu drzewa napis „N. C.” w tym samym kolorze. Z przedstawionego zestawienia wynika, że produkty obu stron różnią się pod względem wizualizacji i fonetycznie. W ich obrazie dominującym elementem jest u powódki kształt choinki a u pozwanej kształt drzewa liściastego przypominającego dąb. Sąd ocenił ogólny wygląd towarów biorąc pod uwagę opinię przeciętnego konsumenta uznawanego w orzecznictwie europejskim za uważnego, należycie i dobrze poinformowanego. Z tych względów sąd uznał, że pozwanej nie można przypisać deliktu z art. 10 u.z.n.k.

Analizując ewentualną odpowiedzialność pozwanej na podstawie art. 3 u.z.n.k. Sąd Apelacyjny wskazał na konieczne, kumulatywne spełnienie trzech przesłanek. Musi dojść do zachowania sprzecznego z prawem lub dobrym obyczajem, powstania stanu zagrożenia lub naruszenia interesu powódki lub interesu klienta oraz musi zachodzić związek przyczynowy pomiędzy wcześniejszymi przesłankami. Zdaniem Sądu, pozwana przez wykorzystanie renomowanego znaku powódki

naruszyła dobre obyczaje. Powódka nie udowodniła jednak spełnienie kolejnej przesłanki. Nie zostało wykazane, że powódka utraciła dobrą pozycję na rynku polskim a nawet z przeprowadzonych dowodów wynika, że w każdym roku zwiększa się sprzedaż jej wyrobów. Jednocześnie sąd zwrócił uwagę, że dla oceny zachowania pozwanej w świetle art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie może pozostać obojętna bierność powódki od 2002 r. przez okres 5 lat, która oznaczała tolerowanie konkurenta, przyzwolenie, zgodę na jego postępowanie. Jeżeli przedsiębiorca reaguje zbyt późno, to swoją beczynnością dopuszcza do samoistnej rozpoznawalności produktu konkurenta i utrwalenie się na rynku. Dlatego stawiając powódce zarzut: *venire contra factum proprium* Sąd Apelacyjny odmówił uznania zachowania pozwanej, tylko formalnie wskazującego na czyn nieuczciwej konkurencji, za sprzeczne z dobrymi obyczajami.

W konsekwencji tych rozważań Sąd Apelacyjny uznał za uzasadniony zarzut apelacji naruszenia art. 3 i 10 u.z.n.k. i zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddalił powództwo.

Od tego wyroku skargę kasacyjną wniosła powodowa spółka. Oparła ją wyłącznie na podstawie określonej w art. 398³ § 1 pkt 1 k.p.c.. Zarzuciła naruszenie: art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego niezastosowanie oraz błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że samo ustalenie, iż działanie pozwanej naruszają dobre obyczaje, nie wystarcza aby przyjąć, że spełniona została co najmniej przesłanka zagrożenia naruszenia interesów podmiotu domagającego się ochrony; naruszenie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. w związku z art. 18 ust. pkt 1, 2, 3 u.z.n.k. przez jego niezastosowanie na skutek błędnego przyjęcia, że wymagane jest wykazanie zagrożenia interesu przedsiębiorcy mającego postać konkretnych zmian w sferze majątkowej i w sferze pozycji rynkowej podmiotu domagającego się ochrony; art. 5 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. i art. 18 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 u.z.n.k. przez przyjęcie, że domaganie się przez powoda ochrony stanowi nadużycie prawa podmiotowego; art. 10 u.z.n.k. przez jego niezastosowanie w wyniku błędnego przyjęcia, że nie zachodzi chociażby pośrednie ryzyko wprowadzenia w błąd co do pochodzenia produktów oraz przez posłużenie się wzorcem przeciętnego konsumenta nieadekwatnego do rodzaju spornych towarów i warunków rynkowych wprowadzania ich do obrotu oraz przez nieuwzględnienie przy ocenie ryzyka

wprowadzenia w błąd renomowanego charakteru oznaczeń powoda i ich powszechnej znajomości.

Powołując się na te zarzuty powódka wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i orzeczenie, co do istoty ewentualnie o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu [...]

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Ponieważ zarzuty skargi kasacyjnej ograniczają się do naruszenia przepisów prawa materialnego podstawą ich oceny mogą być tylko ustalenia faktyczne stanowiące podstawę zaskarżonego orzeczenia (art. 398¹³ § 2 k.p.c.).

Do zastosowania art. 10 u.z.n.k. wystarczy, aby podmiot ubiegający się o ochronę legitymował się pierwszeństwem używania oznaczenia w stosunku do podmiotu pozwanego. Zgodnie z dominującym w orzecznictwie Sądu Najwyższego stanowiskiem (por. orzeczenia cytowane w wyroku z dnia 3 lipca 2008 r., IV CSK 88/08, nie publ.), przysługiwanie stronie pozwanej o czyny nieuczciwej konkurencji prawa ochronnego na znak towarowy nie wyłącza z samej zasady możliwości skierowania przeciwko niemu, w związku z używaniem tego znaku, roszczenia opartego na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ochrona oznaczenia towaru, użytego w obrocie jako pierwsze, zależy od tego, czy można je uznać za oznaczenie pochodzenia towaru, a więc by posiadało zdolność odróżniającą. Ustalenie możliwości wprowadzenia konsumentów w błąd co do pochodzenia towarów, jako przesłanka zastosowania art. 10 ust. 1 u.z.n.k. należy do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 kwietnia 2008 r. (sygn. akt III CSK 377/07, OSNC 2009/6/88), trudności w ustaleniu tego faktu wynikają stąd, że chodzi o fakt o charakterze prawotwórczym, z reguły dotyczący stanu, który dopiero może zaistnieć, jak również stąd, że ryzyko konfuzji odnosić należy do określonego modelu konsumenta. Według art. 10 ust. 1 u.z.n.k. oznaczenie towaru lub usługi musi posiadać takie zdolności odróżniające, że jego używanie wywołuje niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorcy w błąd, co do pochodzenia towaru.

W doktrynie wyróżnia się kilka postaci niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Poza wąskim i bezpośrednim niebezpieczeństwem polegającym na tym,

że odbiorca w zwykłych warunkach nie odróżnia oznaczenia osoby uprawnionej od oznaczenia używanego przez naruszcyciela wyróżnia się także niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd w szerokim znaczeniu, które polega na tym, że przeciętny odbiorca odróżnia oba oznaczenia i przypisuje towary różnym przedsiębiorcom, lecz z uwagi na całokształt okoliczności błędnie przypuszcza, że między obydwoma przedsiębiorcami istnieją związki organizacyjne, prawne i gospodarcze. Sąd Apelacyjny samodzielnie na podstawie zebranego materiału dowodowego dokonał oceny podobieństwa porównywanych towarów stron w każdym z tych wariantów i uznał, że nie została spełniona zasadnicza przesłanka czynu nieuczciwej konkurencji przewidziana w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Stanowisko to podziela Sąd Najwyższy. Z przedstawionego przez Sąd Apelacyjny opisu wynika, że podobne produkty stron różnią się na tyle, że wykluczają ryzyko wprowadzenia w błąd, co do pochodzenia towarów. Opierając się na całościowym wyglądzie obu towarów sąd stwierdził brak podobieństwa między badanymi oznaczeniami w każdej z płaszczyzn tj. wizualnej, znaczeniowej i fonetycznej. Dominujący w oznaczeniu zawieszki powódki jest kształt choinki z umieszczonym na niej napisem „W.B.” i te elementy decydują o jego zdolności odróżniającej. O zdolności odróżniającej oznaczenia pozwanej decyduje kształt drzewa liściastego z widniejącym na nim napisem „F. F”. Dlatego należało podzielić swobodną ocenę podobieństwa, zaprezentowaną przez sąd orzekający w drugiej instancji, opartą na hipotetycznym, indywidualnym postrzeganiu zmysłowym uwzględniającym wzorzec konsumenta oraz wszystkie inne okoliczności poddające się osądowi.

Ocena swobodna nie oznacza oceny dowolnej, bo musi uwzględniać właściwy wzorzec konsumenta. W związku z tym nie ma racji powódka zarzucając ocenę ryzyka wprowadzenia w błąd przez przyzmat wzorca konsumenta nieadekwatnego do rodzaju spornych towarów i warunków rynkowych wprowadzania ich do obrotu. Punktem odniesienia do oceny podobieństwa przeciwstawianych oznaczeń jest opinia przeciętnego konsumenta, nabywcy w zwykłych warunkach obrotu. Jest to zawsze pewien hipotetyczny model kupującego, który ulega zmianom pod wpływem ustawodawstwa Unii Europejskiej i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). Według wspólnotowego wzorca przeciętny konsument to należycie poinformowany,

ważny i racjonalny nabywca towaru. Wskazuje na to pkt 18 preambuły do dyrektywy nr 2005/29 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorców wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającą dyrektywę (...). Przyjmuje się w nim także, że test przeciętnego konsumenta nie jest testem statystycznym, a w celu ustalenia typowej reakcji przeciętnego konsumenta w danym przypadku krajowe sądy i organy administracji państwowej muszą polegać na własnej umiejętności oceny. Wymienione cechy modelowe przeciętnego konsumenta zostały uwzględnione w orzeczeniach ETS (por. m.in. wyrok z dnia 19 września 2006 r., C-356/04, w sprawie „Lidl Belgium GmbH&Co KG przeciwko Etablissemeneten Franz Coruyt NV”, Zb. Orz. z 2006 r., I-8501) o także w orzeczeniach Sądu Najwyższego (por. wyrok z dnia 3 grudnia 2003 r., I CK 358/02, nie publ.; wymieniony wyżej wyrok z dnia 23 kwietnia 2008 r.). Znalazły także swój wyraz w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206), stanowiącej implementację dyrektywy Nr 205/29 z dnia 11 maja 2005 r. Sąd Apelacyjny dokonał oceny możliwości wprowadzenia w błąd w warunkach, w jakich sporne towary były wprowadzane do obrotu. Jako przykład podał duży sklep samoobsługowy, w którym te same towary znajdują się w takim samym bądź zbliżonym opakowaniu a położone obok siebie nie nastroczają klientom trudności w wyborze właściwego produktu, którego poszukują. Warunki te odpowiadają także wprowadzaniu do obrotu towarów codziennego użytku, o niskich cenach.

Renomowany charakter oznaczenia towarów powoda nie zmienia zasadniczej oceny co do braku niebezpieczeństwa wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia towarów, stanowiącego niezbędną przesłankę zastosowania art. 10 u.z.n.k., chociaż na gruncie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 – art. 296 ust. 2 pkt 3) używanie znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego stanowi naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, bez względu na ryzyko konfuzji, jeżeli tylko takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego. Dlatego nie można wykluczyć

uznania, że podjęcie działań naruszających prawo do renomowanego oznaczenia stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.z.n.k., naruszający dobre obyczaje a zarazem zagrażający lub naruszający interes innego przedsiębiorcy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2008 r., V CSK 109/08, nie publ.; z dnia 2 stycznia 2007 r., V CSK 311/06, Biul. SN 2007/5/11).

Z tych względów nie zasługują na uwzględnienie zarzuty naruszenia art. 10 ust. 1 u.z.n.k. w sposób wskazany w skardze kasacyjnej.

Wracając do treści art. 3 ust. 1 u.z.n.k., którego zastosowanie, z opisanych wyżej przyczyn, rozważał sąd drugiej instancji, należy podzielić zawartą w skardze kasacyjnej krytyczną ocenę stawianych powodowi wymagań w zakresie wykazania stanu zagrożenia dla jego interesów działaniami pozwanej spółki. Trafnie podnosi się w skardze kasacyjnej, że interes przedsiębiorcy uzasadniający domaganie się ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zależności od podstawy i drogi ochrony, którą obierze uprawniony do ochrony przedsiębiorca. Jeżeli dochodzi on roszczeń wyrównawczych musi zawsze wykazać konkretne zmiany w sytuacji majątkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jeżeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowań, w konkretnym stanie faktycznym sam sposób naruszenia dobrych obyczajów może wystarczyć do uznania, że zachowania te, co najmniej zagrażają interesom przedsiębiorcy domagającego się ochrony. Wniosek ten potwierdzają okoliczności sprawy. Jeśli bowiem sąd drugiej instancji przyjął, że pozwana naruszyła dobre obyczaje przez wykorzystanie renomy oznaczenia powódki, czego skutkiem było „rozwodnienie jej znaku towarowego”, utrata zdolności odróżniającej a w konsekwencji siły atrakcyjnej, a także w dalszej kolejności wartości handlowej, to w tym przypadku zagrożenie interesów powódki było wręcz oczywiste i błędna była odmowa zastosowania art. 3 ust. 1 u.z.n.k. ze względu na niewykazanie tej okoliczności .

Pomimo słuszności skargi kasacyjnej w tej części wyrok Sądu Apelacyjnego ostatecznie odpowiada prawu albowiem uwzględnieniu powództwa na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. sprzeciwia ustalone przez sąd zachowanie powódki. Stosownie

do tych ustaleń, którymi związany jest Sąd Najwyższy, pozwana od 2002 r. wprowadzała na rynek odświeżacze powietrza w kształcie drzewka a powódka do chwili wniesienia pozwu takie zachowanie tolerowała przez okres blisko 5 lat. Brak w nich jakichkolwiek szczegółów dotyczących rozmów ugodowych dotyczących oznaczeń, będących przedmiotem sporu.

Ponieważ w skardze kasacyjnej podnosi się zarzut naruszenia art. 5 k.c. w związku z treścią art. 3 ust. 1 u.z.n.k. i art. 18 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 u.z.n.k. trzeba wskazać, że Sąd Apelacyjny nie odwołał się do tego przepisu, jako podstawy rozstrzygnięcia i nie stwierdził, aby wniesienie pozwu było czynnością godzącą w zasady współżycia społecznego lub było sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa. Stwierdzenie o nadużyciu prawa odnosiło się do oceny kilkuletniego biernego zachowania powódki po wprowadzeniu przez pozwaną na rynek polski zawieszek w kształcie drzewa liściastego przy jednoczesnym. Posłużyło ono do wyrażenia oceny, że można odmówić uznania za czyn nieuczciwej konkurencji zachowania, które może formalnie wskazywać 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 zbieżnego ze stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 kwietnia 2008 r. (sygn. akt V CSK 503/07, nie publ.) 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.

Z tych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 398¹⁴ k.p.c. oddalił skargę kasacyjną orzekając o kosztach postępowania na podstawie art. 98 § 1 k.p.c., 391 § 1, 398²¹ k.p.c.