



Sygn. akt II CSK 665/08

**WYROK  
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 6 maja 2009 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Krzysztof Strzelczyk

SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Protokolant Anna Banasiuk

w sprawie z powództwa L. (Poland) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.  
przeciwko "T." Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 6 maja 2009 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]

z dnia 3 lipca 2008 r.,

**oddala skargę kasacyjną i zasądza od strony powodowej na  
rzecz strony pozwanej kwotę 2700 zł tytułem zwrotu kosztów  
postępowania kasacyjnego**

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy w P. wyrokiem z dnia 19 grudnia 2005 r. oddalił powództwo L. Sp. z o.o. w W. o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji wniesione przeciwko „T.” Sp. z o.o. w P. Sąd ten ustalił, że strona powodowa posiada w swoim asortymencie i sprzedaje na rynku polskim od 1997 r. sezonowego czekoladowego zajączka wielkanocnego - zajączka L. Także strona pozwana wśród gamy swoich produktów czekoladowych oferuje zajączki wielkanocne. Tego rodzaju produkty czekoladowe w okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne sprzedają na wielu rynkach różne firmy. Zajączki L. i T. mają podobną wielkość i formę. Pakowane są w folię aluminiową, a jeden z zajączków strony pozwanej, podobnie jak zajączek . ma złoty kolor. Zajączki L. i T. posiadają kokardki, ale te elementy stanowią cechę odróżniającą, bowiem zajączek Li. ma na szyi czerwoną tasiemkę z dzwoneczkiem, natomiast zajączek T. ma kokardkę nadrukowaną. Na opakowaniach używanych przez strony widoczne są czytelne znaki słowno-graficzne określające producentów (L. i T.). Sąd Okręgowy przyjął, że forma zajączka L. jest typowa dla tego rodzaju produktów, stosowana przez wielu producentów i nie posiada zdolności odróżniającej. Natomiast czytelne oznaczenie producenta w postaci znaku słowno-graficznego T. oraz elementy odróżniające opakowania stosowane przez strony wykluczają możliwość wprowadzenia w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Z tych względów należało przyjąć, że strona pozwana nie dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji określonych w art. 3 ust. 1, art. 10 ust. 2 i art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co przemawiało za oddaleniem powództwa.

Apelacja strony powodowej została oddalona wyrokiem Sądu Apelacyjnego w P. z dnia 6 września 2006 r. Na skutek skargi kasacyjnej strony powodowej Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Sąd Apelacyjny oddalił apelację strony powodowej ponownie, wyrokiem z dnia 3 lipca 2008 r. Podzielił ustalenia faktyczne Sądu pierwszej instancji podkreślając, że wielkość i forma obu zajączków jest nie tylko podobna lecz taka sama. Podzielił również ocenę prawną Sądu Okręgowego co do braku podstaw uznania postępowania strony pozwanej za czyn nieuczciwej konkurencji. Sąd drugiej instancji uznał za nieuzasadniony sprecyzowany dopiero

na tym etapie postępowania zarzut strony powodowej dotyczący „ pasożytniczego” wykorzystania przez stronę pozwaną renomy zajęczka L. Twierdzenie to w jego ocenie nie zostało bowiem wykazane.

Skarga kasacyjna strony powodowej została oparta o obie podstawy określone w art. 398<sup>3</sup> § 1 k.p.c. Zarzucono w niej naruszenie art. 3 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503 dalej uzna) przez ich błędną wykładnię oraz naruszenie art. 398<sup>20</sup> zd. 1 k.p.c., art. 228 § 1 k.p.c. i art. 233 § 1 k.p.c. Powołując się na te podstawy skargi kasacyjnej skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i uwzględnienie powództwa, ewentualnie jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności podlegały rozpoznaniu zarzuty naruszenia przepisów postępowania, które okazały się nieuzasadnione. Uzasadnienie zarzutu naruszenia art. 398<sup>20</sup> k.p.c. wskazuje, że w ocenie skarżącego Sąd drugiej instancji dokonał wykładni prawa sprzecznej z wykładnią przyjętą w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2008 r. z tego względu, że nie rozważył ponownie, czy doszło do korzystania przez stronę pozwaną z renomy znaku towarowego „zajęczek L”. Z oceną tą nie można się zgodzić, bowiem Sąd Apelacyjny nie wykluczył, że korzystanie przez stronę pozwaną z renomy znaku towarowego strony powodowej mogłoby zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji i brał pod uwagę taką możliwość. Stwierdził jednak i był to pogląd uzasadniony, że warunkiem uwzględnienia powództwa na tej podstawie było wykazanie przez stronę powodową renomy znaku (zajęczka L.). Uznanie, że strona powodowa tego nie uczyniła, uzasadniało odstąpienie od dalej idących rozważań co do możliwych skutków nieuprawnionego korzystania z renomy produktu strony powodowej. Z tą oceną Sądu Apelacyjnego związane były kolejne zarzuty naruszenia przepisów postępowania art. 228 § 1 i art. 233 § 1 k.p.c., które w ocenie skarżącego zostały naruszone przez przyjęcie, że możliwość udowodnienia renomy produktu jest możliwa jedynie przez przedstawienie kwot przeznaczonych na jego promocję. Po pierwsze podstawą tak skonstruowanego zarzutu nie mógł być art. 233 § 1 k.p.c.,

który określa zasady oceny przeprowadzonych dowodów pod kątem ich wiarygodności i mocy dowodowej. Dotyczy to również art. 228 § 1 k.p.c., który przewiduje, że fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. Zarzut dotyczy zaś kwestii sposobu wykazywania renomy produktu, a więc prowadzenia postępowania dowodowego. Sąd Apelacyjny uznał przy tym za renomowany znak towarowy Lindt i można przyjąć za uzasadnione twierdzenie skarżącego, że okoliczność ta może być uznana za fakt powszechnie znany. Zasadne jednak było stwierdzenie, że nie oznacza to automatycznie powszechnej znajomości renomy wszystkich produktów strony powodowej i ich oznaczeń. Stwierdzenie zatem, że okoliczność ta wymagała udowodnienia w odniesieniu do zajączka L. nie prowadziło do naruszenia art. 228 § 1 k.p.c.

Po drugie stwierdzenie, przez Sąd Apelacyjny, że strona powodowa nie wykazała wysokości nakładów na promocję zajączka L., w kontekście oceny, że nie została wykazana renoma tego produktu, nie oznacza, że Sąd Apelacyjny stwierdził, że renoma tego produktu mogła być udowodniona jedynie przez wykazanie kwot przeznaczonych na promocję produktu. Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że oceniając to zagadnienie Sąd drugiej instancji brał pod uwagę także inne czynniki, takie jak wielkość sprzedaży i okres istnienia produktu na rynku. Z tych względów zarzuty naruszenia art. 228 § 1 i art. 233 § 1 k.p.c. były nieuzasadnione.

W sytuacji, gdy w skardze kasacyjnej nie podważono skutecznie stwierdzenia Sądu Apelacyjnego, że strona powodowa nie wykazała renomy zajączka L. nie mógł być uznany za uzasadniony zarzut naruszenia art. 3 ust. 1 u.z.n.k., którego zastosowanie miało uzasadniać naruszenie przez stronę pozwaną zasady, wedle której nie można korzystać z renomy innego przedsiębiorcy i jego produktów, wypracowanej dużym nakładem środków i pracy. Wymaga przy tym podkreślenia, że strona powodowa w rzeczywistości nie zarzucała wykorzystania jej renomy lecz ograniczała się do zarzutu nieuprawnionego korzystania z renomy jej określonego produktu - zajączka L.

Pozostałe zarzuty skargi kasacyjnej odnosiły się do wykładni art. 10 ust. 1 u.z.n.k. i dotyczyły oceny ryzyka konfuzji (możliwości wprowadzenia w błąd co do pochodzenia) pomiędzy oznaczeniem zajączka L. i zajączka T.

Pierwszy z tych zarzutów, opierał się o kwestionowanie metody oceny ryzyka konfuzji, która zdaniem skarżącego była oparta o analizę różnic, a nie podobieństw, mimo odmiennej w tym zakresie oceny Sądu Najwyższego. Był on nieuzasadniony. Sąd Apelacyjny wyraźnie podkreślił, że brał pod uwagę wskazanie Sądu Najwyższego, że przy ocenie ryzyka konfuzji decydujące znaczenie należy przywiązywać do podobieństw towarów (ich oznaczeń). W ślad za tym stwierdził, że wskazane wyżej produkty stron są identyczne jeżeli chodzi o ich formę, są produktami sezonowymi przeznaczonymi do sprzedaży w tym samym czasie w okresie świątecznym, mają częściowo zbliżony kolor opakowań i w tym zakresie występuje między nimi duże podobieństwo. Nie można zatem przyjąć, że opierał się wyłącznie o analizę różnic. Stwierdził również, że zasady oceny ryzyka konfuzji głównie poprzez ocenę podobieństwa towarów nie można interpretować w ten sposób, że nie powinny być uwzględniane istotne różnice wykluczające ryzyko konfuzji. W rzeczywistości Sąd drugiej instancji zastosował kompleksowy sposób oceny ryzyka konfuzji, biorąc od uwagę wszystkie elementy porównywanych oznaczeń (słowne, przestrzenne i graficzne) i uwzględnił zarówno podobieństwa, jaki i różnice pomiędzy oznaczeniami produktów. Stanowisko to było uzasadnione i nie stanowi ono przejawu dokonania błędnej wykładni art. 10 ust. 1 u.z.n.k.

Nie można podzielić również zarzutu, że Sąd Apelacyjny dokonując oceny ryzyka konfuzji przyjął wadliwe przesłanki oceny staranności przeciętnego konsumenta, w szczególności na skutek nieuwzględnienia specyficznych warunków, w których dokonywane są zakupy produktów stron. Należy zgodzić się ze stanowiskiem skarżącego, że oceny ryzyka konfuzji należy dokonywać w oparciu o wzorzec dobrze poinformowanego i racjonalnego nabywcy. Uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie daje jednak podstaw do stwierdzenia, że Sąd Apelacyjny od tej reguły odstąpił i z tego względu dokonał błędnej wykładni art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Nie można też zasadnie zarzucić Sądowi drugiej instancji, że stosownie do oceny wyrażonej przez Sąd Najwyższy, nie wziął pod uwagę szczególnych okoliczności w jakich odbywa się sprzedaż zajączka L. (okresu

świętecznych zakupów, które mogą mieć wpływ na mniejszy stopień uwagi konsumentów). Sąd Apelacyjny wyraźnie bowiem odniósł się do tej kwestii i stwierdził, że mimo tego ryzyko konfuzji nie zachodzi, głównie z uwagi na różnicę ceny produktów stron. Podobnie brał również pod uwagę, że określone grono nabywców towarów np. dzieci może mieć znaczenie dla oceny ryzyka konfuzji i uwzględnił to w swoich rozważaniach, poświęcając sporo uwagi np. ocenie czy dzieci, w jakim wieku i z jakich względów, przywiązują wagę do marki nabywanych produktów. Sąd Apelacyjny nie dopuścił się zatem błędnej wykładni art. 10 ust. 1 u.z.n.k. przez pominięcie oceny tych czynników, co zarzucał skarżący.

Skarżący nie uzasadnił praktycznie trzeciego zarzutu zawartego w części wstępnej skargi kasacyjnej, dotyczącego różnicy w cenie produktów jako okoliczności istotnej dla oceny ryzyka konfuzji. W to miejsce, co stanowi wadę konstrukcyjną skargi kasacyjnej, w części zawierającej uzasadnienie zarzutów, wprowadził faktycznie kolejne trzy zarzuty dotyczące błędnej wykładni art. 10 ust. 1 u.z.n.k. i to dodatkowo w związku z art. 398<sup>20</sup> k.p.c., co miało podkreślać, podobnie jak w przypadku pozostałych zarzutów dotyczących art. 10 ust. 1 u.z.n.k., niezastosowanie się przez Sąd Apelacyjny do wykładni tego przepisu przyjętej wcześniej przez Sąd Najwyższy.

Jeżeli chodzi o ocenę ceny towarów jako okoliczności, która może mieć znaczenia dla oceny ryzyka konfuzji, to należy uwzględnić, że oceny tej dokonuje się w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze podlega ocenie podobieństwo oznaczeń produktów. Po drugie zaś uwzględnia się stopień uwagi przeciętnego, dobrze poinformowanego i racjonalnego nabywcy. Uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że poziom cen porównywanych produktów nie może mieć znaczenia dla oceny podobieństwa ich oznaczeń. Ma natomiast wpływ na poziom uwagi konsumenta, gdyż znacząco wyższa cena określonego produktu, w porównaniu z innymi produktami podobnymi, może dodatkowo skłaniać do porównania produktów i ich oznaczeń, co ma wpływ na ryzyko konfuzji. Zasadne było zatem stanowisko Sądu Apelacyjnego, że poziom cen zajęczka L. był czynnikiem mającym znaczenie dla oceny ryzyka kontuzji.

Kolejny zarzut został sformułowany jako dokonanie błędnej wykładni art. 10 ust. 1 u.z.n.k. przez nieuzasadnione odrzucenie możliwości wystąpienia ryzyka wprowadzenia w błąd w zakresie istnienia związku gospodarczego między przedsiębiorcami. Zarzut ten nie jest uzasadniony, bowiem stanowisko Sądu drugiej instancji wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku nie wskazuje na odrzucenie takiej możliwości, ale ocenę, że nie wykazano dla niej podstaw, co odnosi się do sfery ustaleń faktycznych, a nie wykładni przepisu art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Stanowisko to jest zrozumiałe w sytuacji, gdy Sąd Apelacyjny przyjął, że obie strony jako producenci cieszą się renomą a podstawowe znaczenie dla zdolności odróżniającej oznaczeń miało umieszczenie na nich w sposób widoczny nazwy producenta. Podobnie do sfery ustaleń faktycznych, a nie sposobu wykładni art. 10 ust. 1 u.z.n.k. należy teza Sądu Apelacyjnego o powszechnej znajomości na rynku i dostępności zajączków wielkanocnych podobnych do zajączka L. Przyjęcie przez Sąd Apelacyjny, że zajączki wielkanocne podobne do zajączka L. są powszechnie znane na rynku nie świadczy o błędnej wykładni art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Osobnym zagadnieniem jest natomiast, że tego rodzaju ustalenie miało znaczenie dla oceny ryzyka konfuzji i możliwości zastosowania art. 10 u.z.n.k.

Bezzasadny był również zarzut naruszenia art. 10 ust. 1 u.z.n.k. przez błędne przyjęcie tezy o wystarczającej sile dystynktywnej oznaczeń słownych na produktach. W rzeczywistości bowiem Sąd Apelacyjny oznaczenia słowne L. i T. uznał za element istotny, któremu przypisał decydujące znaczenie dla wykluczenia ryzyka kontuzji. Nie uznał go jednak wbrew twierdzeniu skarżącego za wystarczający. Jak już wyżej podkreślono dokonał oceny kompleksowej porównywanych oznaczeń i element słowny był jednym z branych pod uwagę. Nie ma też sprzeczności między stwierdzeniem Sądu Apelacyjnego o dużej zdolności odróżniającej nazw producentów, zwłaszcza cieszących się renomą, a stanowiskiem Sądu Najwyższego, który przyjął, że samo umieszczenie znaku słownego T. na opakowaniu może nie być wystarczające dla odróżnienia tego oznaczenia od oznaczenia zajączka L.

Z przyczyn wyżej wskazanych skarga kasacyjna była pozbawiona uzasadnionych podstaw i podlegała oddaleniu na podstawie art. 398<sup>14</sup> k.p.c.

O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i art. 398<sup>21</sup> k.p.c.