



Sygn. akt IV CSK 61/09

**WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 3 czerwca 2009 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący)

SSN Marian Kocon (sprawozdawca)

SSN Barbara Myszka

w sprawie z powództwa BP p.l.c. w L. (Anglia)

przeciwko Marianowi S.

o naruszenie zasad uczciwej konkurencji i praw ochronnych na znak towarowy,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej

w dniu 3 czerwca 2009 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sądu Apelacyjnego

z dnia 25 września 2008 r.,

**uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i
orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.**

Uzasadnienie

Powód B.P. p.l.c., żądał nakazania pozwanemu Marianowi S. zaprzestania używania zielono-żółtej kombinacji kolorów dla oznakowania stacji paliw, usług przez niego świadczonych, ich reklamy i sprzedaży, a także zaprzestania oświetlania na zielono wszelkich elementów stacji paliw. Ponadto nakazania usunięcia tych naruszeń w terminie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się wyroku.

Sąd Okręgowy w B. wyrokiem z dnia 22 lutego 2008 r. uwzględnił w znacznej części powyższe żądanie, a Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 25 września 2008r. zmienił ten wyrok i żądanie to oddalił. U podłoża tego rozstrzygnięcia legł pogląd, że żądanie tak sformułowane nie mogło zostać uwzględnione, gdyż nie znajduje uzasadnienia w treści art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. „o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm., określana dalej jako ZNKU) oraz art. 296 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. „Prawo własności przemysłowej” (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm., określana dalej jako PWPU). W istocie prowadzi bowiem do przyznania powodowi prawa na zmonopolizowanie kolorów zielonego i żółtego oraz możliwości dowolnego używania ich kombinacji.

Skarga kasacyjna powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego – oparta na obu podstawach z art. 398³ k.p.c. – zawiera zarzut naruszenia art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 5 i 10 ZNKU oraz art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 PWPU, a także art. 386 § 6 k.p.c., i zmierza do uchylecia tego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Pogląd Sądu Apelacyjnego jest trafny w zakresie w jakim przyjął, że żądanie pozwu zostało sformułowane zbyt szeroko. Ochronie na podstawie art. 5 i 10 ZNKU jak i art. 296 PWPU podlega określone oznaczenie. Granicą żądań poszkodowanego jest zdolność odróżniająca związana z wykorzystywanym oznaczeniem lub znakiem towarowym. Ocena w tym zakresie musi uwzględniać potrzebę realnej ochrony przedsiębiorców i konsumentów przed wprowadzeniem w błąd, a jednocześnie zapewniać w optymalnym stopniu swobodę konkurencji.

W sprawie przedmiotem ochrony była określona kombinacja kolorystyczna, używana przez powoda. Jest zatem jasne, że ochrona, której żąda powód nie obejmuje każdej kombinacji kolorystycznej zawierającej kolory zawarte w używanym przez niego oznaczeniu, a tylko takie zestawienie barw, które może wprowadzić w błąd co do oznaczenia przedsiębiorstwa, towaru lub usługi albo narusza prawo wyłącznego używania znaku towarowego.

Nie sposób jednak podzielić poglądu Sądu Apelacyjnego, że niedostateczne sprecyzowanie w żądaniu pozwu kompozycji kolorystycznej, której usunięcia domaga się powód, skutkuje oddaleniem powództwa. Rację ma Sąd Apelacyjny o tyle o ile twierdzi, że żądanie pozwu powinno być możliwie skonkretyzowane, gdyż powód nie może pozostawić sformułowania treści żądania sądowi, ponieważ dopiero konkretna treść może być poddana weryfikacji przez organ stosujący prawo. Nie oznacza to jednak, że sąd orzekający jest ściśle związany wskazanym przez powoda żądaniem. Zakres działań sądu wyznacza tu art. 321 k.p.c., rozumiany w zgodzie z zasadami procesu cywilnego. W świetle tego przepisu, redukcja żądań pozwu jest dopuszczalna, w szczególności przez ograniczenie zakresu żądania czy też jego uściślenie, o ile sąd nie wykroczy przez to poza podstawę faktyczną i prawną powództwa.

Należy zwrócić uwagę, że przeciwko pogładowi przyjętemu przez Sąd Apelacyjny przemawiają również istotne względy praktyczne. W przypadku skomplikowanych spraw powód, aby uniknąć ryzyka oddalenia powództwa, musiałby ukształtować treść pozwu w postaci kilku, kilkunastu albo nawet więcej sformułowań odnoszących się do tego samego żądania, zbliżonych do siebie i przywołanych kolejno, na wypadek nieuwzględnienia wcześniejszego. Z oczywistych względów takie rozwiązanie byłoby nadmiernym formalizmem, a ponadto w sposób nieuzasadniony redukowałoby samodzielność sądu przy wyrokowaniu.

Pewna trudność wiąże się jedynie z konstrukcją roszczeń z art. 18 ZNKU i art. 296 PWPU. Sposób ograniczenia żądania pozwu w tym przypadku nie jest tak oczywisty jak przy żądaniach zapłaty, gdzie wystarczy jedynie zmniejszenie przez sąd wysokości dochodzonej kwoty. Ta okoliczność nie może jednak stanowić

podstawy dla zaniechania takiej czynności przez sąd. W orzecznictwie zgodnie przyjmuje się podobny pogląd przy orzekaniu w sprawach o ochronę dóbr osobistych (zob. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2007r., II PK 76/07, nie publ., z dnia 11 stycznia 2007r., II CSK 392/06, nie publ., z dnia 7 stycznia 2005 r., IV CK 413/04, nie publ. oraz z dnia 22 grudnia 1997 r., II CKN 546/97, OSNC 1998, nr 7-8, poz. 119). Pozostaje zatem problem wskazania adekwatnego kryterium dla ustalenia zakresu, w jakim powództwo powinno zostać uwzględnione. W sprawie pomocne przy tym będzie sięgnięcie do podstawy faktycznej i prawnej powództwa, które nie tylko wyznaczają granicę rozpoznania sprawy, ale stanowią kontekst dla żądania pozwu, gdyż powód dochodził ochrony sądowej dla ściśle określonej kombinacji kolorów, wielokrotnie przedstawianej słownie jak też graficznie. Granicą ochrony będzie zdolność odróżniająca tego zestawienia barw.

Z tych względów należy uznać za uzasadniony zarzut naruszenia art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 ZNKU i art. 296 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 PWPU, przez odmowę udzielenia ochrony sądowej przewidzianej w tych przepisach z przyczyn, które nie znajdują uzasadnienia w przepisach prawa. Dlatego Sąd Najwyższy orzekł, jak w wyroku (art. 398¹⁵ § 1 k.p.c.).