

**Wyrok z dnia 10 lutego 2011 r., IV CSK 393/10**

**1. Renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) jest znak towarowy znany znacznej części odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem, mający dużą siłę przyciągania i wartość reklamową wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego.**

**2. Przesłanką zastosowania ochrony przewidzianej w art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) jest sama możliwość uzyskania przez naruszającego nienależnej korzyści lub możliwość szkodliwego oddziaływania dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.**

*Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący)*

*Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)*

*Sędzia SN Grzegorz Misiurek*

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "H." AG w H. (Republika Federalna Niemiec), "H.R., S. & Co." KG w H. (Republika Federalna Niemiec) i "H.P.", spółki z o.o. w K. przeciwko Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w P., z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanej "G.P.", spółki z o.o. w T., o ochronę praw z rejestracji wzoru przemysłowego i znaku towarowego oraz zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 10 lutego 2011 r. skargi kasacyjnej "H.R., S. & Co." KG w H. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 lutego 2010 r.

uchylił zaskarżony wyrok w części oddalającej apelację powoda "H.R., S. & Co." KG w H. oraz orzekającej w stosunku do tego powoda o kosztach postępowania apelacyjnego i w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi

Apelacyjnemu w Białymstoku do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

### Uzasadnienie

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 26 lutego 2010 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalił apelację "H.R., S. & Co." w H. od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 13 października 2009 r., oddalającego powództwo wytoczone na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. – dalej: "Pr.w.p.") o zakazanie pozwanej używania w obrocie gospodarczym na opakowaniach serków twarogowych oznaczenia graficznego stanowiącego zarejestrowany na rzecz powódki znak towarowy IR (...).

W zakresie tego roszczenia Sądy obu instancji ustaliły m.in., że znak towarowy przestrzenny przedstawiający kształt drewnianego skopka z pojedynczym uchwytem odchodzącym od górnego obrzeża kubka uzyskał w dniu 17 sierpnia 1999 r. międzynarodową rejestrację pod numerem IR (...) na podstawie porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych, a ochrona międzynarodowa znaku została uznana na terytorium Polski w 2001 r.

Na podstawie opinii biegłego Sąd pierwszej instancji ustalił, że czysty kształt skopka jest ściśle związany z marką "A.", a jedynie sporadycznie z marką konkurencyjną "P." strony pozwanej. Skopek budzi pozytywne skojarzenia, które przenoszone są na ocenę produktu. Skopek z identyfikatorami, stanowiący opakowanie wyrobu "A.", dodatkowo wzmacnia wizerunek tej marki, opakowanie to, dzięki identyfikatorom (nazwa), jednoznacznie kojarzy się z marką "A.". Skopek bez identyfikatorów wyróżnia się pozytywnie na tle innych opakowań, jest charakterystycznym opakowaniem przez swój kształt oraz wywoływane skojarzenia i silnie wiąże się z marką "A.". „Czysty” skopek nie występuje w obrocie rynkowym, gdzie występuje opakowanie w kształcie skopka wraz z identyfikatorami. Sam skopek bez identyfikatorów, podobnie jak z identyfikatorami, sprawia, że połowa respondentów właśnie z powodu tego opakowania jest skłonna częściej kupować "A." niż inne serki w innych opakowaniach. Konotację "skopek – dobry produkt" wypracowała sobie latami aktywnych działań marka "A.", która na polskim rynku zaistniała jako pierwsza z tym typem opakowania serków twarogowych.

Zdaniem Sądu Okręgowego, opinia biegłego wskazuje, że znak towarowy powoda jest postrzegany przez konsumentów odrębnie od opakowania z identyfikatorami. Uznał jednak za uzasadniony zarzut pozwanej, że znak towarowy IR (...) w postaci, w jakiej został zarejestrowany, a więc czystego skopka, nie jest używany w obrocie rynkowym, co wyklucza możliwość objęcia go ochroną przewidzianą w art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. Stwierdził też, że strona powodowa nie wykazała, iż używanie przez pozwaną kubka podobnego do skopka może przynosić pozwanej nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru albo renomy tego znaku, co zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. stanowi warunek niezbędny ochrony renomowanego znaku towarowego.

Uznał również, że przedmiotowy znak towarowy nie ma znamion odróżniających pierwotnych ani wtórnych, co potwierdza, jego zdaniem, decyzja z dnia 4 grudnia 2006 r. wydana przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (dalej: "OHIM"), odmawiająca uznania rejestracji międzynarodowego znaku towarowego IR (...) na obszarze całej Wspólnoty Europejskiej z powodu banalnej formy, nie mającej zdolności odróżniającej, natomiast opinia biegłego nie może być dowodem na uzyskanie przez ten znak wtórnej zdolności odróżniającej, gdyż respondentom okazano tylko opakowanie serka "A."

Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego i w przeważającym zakresie także jego ocenę prawną, a odnosząc się do apelacji "H.R., S. & Co." uznał za nieuzasadniony zarzut naruszenia art. 479<sup>14</sup> § 2 k.p.c. przez uwzględnienie zarzutu pozwanej nieużywania w obrocie znaku towarowego IR (...). Stwierdził jednak, że strona powodowa używała spornego znaku towarowego z identyfikatorami, co w rozumieniu art. 157 w związku z art. 169 ust. 1 Pr.w.p. także stanowi rzeczywiste używanie przestrzennego znaku towarowego.

Oceniając, czy jest to znak renomowany, uznał, że strona powodowa nie wykazała tej przesłanki art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p., gdyż wskazująca na taki charakter znaku opinia biegłego nie spełnia wymaganych kryteriów, biegły bowiem, zgodnie z wnioskiem powoda, zastosował metodę badawczą, która uniemożliwia uogólnienie wyników na całą populację. W badaniach przeprowadzonych przez biegłego nie okazywano respondentom skopka pozwanej, zatem – zdaniem Sądu Apelacyjnego – brak podstaw do przyjęcia, że zachodzi między tymi znakami podobieństwo szczególnego rodzaju, polegające na niebezpieczeństwie samego ich skojarzenia. Ocena wizualna obu znaków prowadzi zaś do wniosku, że ich

kształt zasadniczo się różni, a kształt skopka jest szeroko stosowany w opakowaniach serków twarogowych.

Sąd drugiej instancji uznał także, że strona powodowa nie wykazała, iż pozwana używając znaku graficznego skopka uzyskała nienależną korzyść lub że używanie przez nią tego znaku miało szkodliwy wpływ dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku powoda. Podzielił również ocenę Sądu pierwszej instancji, że znak towarowy IR (...) w postaci czystego skopka nie ma zdolności odróżniającej, co – jego zdaniem – potwierdza m.in. decyzja OHIM z dnia 4 grudnia 2006 r. Zarzut naruszenia art. 479<sup>14</sup> § 2 k.p.c. przez dopuszczenie dowodu z tej decyzji Sąd drugiej instancji uznał za nieuzasadniony. Stwierdził, że przedmiotowy znak towarowy nie nabył także wtórnej zdolności odróżniającej, ponieważ opakowanie w kształcie skopka jest oznaczeniem tradycyjnym, a opinia biegłego nie może potwierdzać nabycia przez znak wtórnej zdolności odróżniającej, gdyż respondentom okazano tylko opakowanie serka "A.", co uniemożliwiło im wypowiedzenie się o graficznym znaku pozwanej.

W skardze kasacyjnej opartej na obu podstawach "H.R., S. & Co." zarzuciła naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 382 w związku z art. 232 i art. 278 k.p.c. przez niedopuszczenie z urzędu dowodu z opinii biegłego na okoliczność rozpoznawalności, skojarzeń, siły rynkowej oraz wartości znaku towarowego przedstawiającego kształt skopka, popartej badaniami konsumenckimi przeprowadzonymi na reprezentatywnej próbie respondentów w sytuacji, w której Sąd drugiej instancji uznał opinię biegłego za nieprzydatną ze względu na zbyt małą liczbę respondentów, o czym strona powodowa dowiedziała się dopiero z uzasadnienia jego wyroku, co pozbawiło ją możliwości dowodzenia okoliczności istotnej dla rozstrzygnięcia sprawy. Zarzuciła również naruszenie art. 385 k.p.c. w związku z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz art. 479<sup>14</sup> § 2 k.p.c. przez nieuwzględnienie zarzutów naruszenia tych przepisów w wyniku dopuszczenia spóźnionego zarzutu nieużywania przez powoda znaku towarowego IR (...) oraz spóźnionego dowodu z decyzji OHIM z dnia 4 grudnia 2006 r.

Ponadto powódka zarzuciła naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. przez błędną wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie w wyniku nieuznania znaku IR (...) za znak renomowany i uznania, że wykazanie takiego charakteru znaku towarowego wymaga wykazania skojarzenia znaku powoda ze znakiem pozwanego, oraz przez uznanie, że przewidziane w art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p.

przesłanki naruszenia prawa ochronnego na znak renomowany stanowią fakty wymagające dowodu, mimo że są to przesłanki normatywne, których ustalenia Sąd powinien dokonać w drodze subsumcji pod normę prawną stanu faktycznego obejmującego podobieństwo znaków i kontekst rynkowy ich używania. Wskazała na naruszenie art. 169 ust. 1 i ust. 4 Pr.w.p. przez błędną wykładnię, nieuwzględniającą używania znaku IR (...) wraz z innymi oznaczeniami w ramach opakowania serka "A.", jako rzeczywistego używania tego znaku na terytorium Polski, na naruszenie art. 129 w związku z art. 130 Pr.w.p. przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie w wyniku przyjęcia, że znak IR (...) nie ma zdolności odróżniającej oraz że wykazanie jego zdolności odróżniającej wymaga porównania go ze spornym znakiem pozwanej, a także na naruszenie art. 4 ust. 1 protokołu do porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków przez błędną wykładnię polegającą na utożsamieniu znaku towarowego IR (...), którego ochrona została uznana na terytorium Polski, ze znakiem towarowym przedstawiającym identyczny kształt, którego rejestracji odmówił OHIM i przyjęcie stanowiska co do braku zdolności odróżniającej do oceny znaku chronionego na terytorium Polski.

Wnosiła o uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim Sąd Apelacyjny oddalił apelację i przekazanie sprawy w tej części do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje: (...)

Zakwestionowany przez Sąd Apelacyjny dowód z opinii biegłego został dopuszczony przez Sąd pierwszej instancji na wniosek strony powodowej celem ustalenia rozpoznawalności, skojarzeń, siły rynkowej oraz wartości znaku towarowego IR (...), którego ochrona jest przedmiotem powództwa. Są to okoliczności wymagające wiadomości specjalnych w rozumieniu art. 278 k.p.c., a w świetle art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. są to także okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, mające wykazać charakter odróżniający przedmiotowego znaku towarowego oraz jego renomę. Sąd Okręgowy, po przeprowadzeniu konsultacji z biegłym oraz ze stronami co do rodzaju i zakresu badań rynkowych, które mają stanowić podstawę opinii, zlecił biegłemu wydanie opinii na podstawie badań jakościowych (wywiadu grupowego), które biegły przedstawił jako charakteryzujące się najmniej dokładnymi wynikami, a co za tym idzie nadające się jedynie w ograniczonym zakresie do uogólnienia na podstawie analizy statystycznej, ale pozwalające na realizację celów wskazanych w tezie dowodowej.

Sąd Okręgowy nie podzielił zarzutów strony pozwanej kwestionujących prawidłowość i przydatność wydanej przez biegłego opinii i uznał ją za sporządzoną rzetelnie oraz zgodnie z tezą dowodową. Poczynił także na jej podstawie ustalenia faktyczne wskazujące m.in., że „czysty” znak skopka używany bez identyfikatorów jest charakterystycznym opakowaniem przez swój kształt i jest silnie związany z marką powoda, a używany z oznaczeniami słowno-graficznymi dodatkowo wzmacnia wizerunek marki "A." i jednoznacznie się z nią kojarzy.

Sąd drugiej instancji, który rozpoznawał apelację powodów, niezawierającą zarzutów do opinii, uznał ją za pozbawioną mocy dowodowej ze względu na niereprezentatywny zakres badań stanowiących jej podstawę i stwierdził, że strona powodowa nie udowodniła, iż przedmiotowy znak towarowy ma zdolność odróżniającą oraz że jest znakiem renomowanym. Swojej ocenie co do nieprzydatności opinii biegłego Sąd Apelacyjny dał wyraz dopiero w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku.

W tych okolicznościach trzeba stwierdzić, że Sąd Apelacyjny nie tylko wykroczył poza zarzuty procesowe apelacji, którymi był związany (por. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2008 r., zasada prawna, III CZP 49/07, OSNC 2008, nr 6, poz. 55) i uczynił to na niekorzyść strony apelującej, lecz faktycznie pozbawił ją także możliwości wykazania swoich twierdzeń w dalszym postępowaniu. Trzeba podkreślić, że Sąd Apelacyjny nie odrzucił korzystnej dla strony powodowej opinii biegłego z powodu jej sprzeczności z zasadami logiki lub doświadczenia życiowego, tj. z przyczyn przewidzianych w art. 233 § 1 k.p.c., lecz ze względu na nieprawidłową, zdaniem tego Sądu, metodologię badań poprzedzających opinię, którą biegły posłużył się zgodnie ze zleceniem Sądu pierwszej instancji oraz zgodnie z tezą dowodową sformułowaną po konsultacjach i rozważeniu przez Sąd innych możliwych wariantów badań. W tej sytuacji strona powodowa nie miała żadnych podstaw do przypuszczeń, że Sąd drugiej instancji w wyniku jej apelacji uzna opinię biegłego za pozbawioną mocy dowodowej, a tym samym nie mogła zgłosić wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego wydanej na podstawie innych badań. Jej sytuację dodatkowo utrudniała okoliczność, że sprawa ma niewątpliwie skomplikowany charakter, a kwestia metodologii badań, ich charakteru i przydatności dla celów opinii biegłego także wymagała wiadomości specjalnych; była przedmiotem pozytywnej oceny biegłego i została uznana także przez Sąd pierwszej instancji za odpowiednią.

W tych warunkach powinnością Sądu Apelacyjnego było poinformowanie strony powodowej o swoich zastrzeżeniach, by w ten sposób umożliwić jej ewentualne zgłoszenie odpowiedniego wniosku dowodowego albo dopuszczenie z urzędu dowodu z opinii biegłego spełniającej wymagania Sądu drugiej instancji co do metodologii badań mających stanowić jej podstawę. Zaniechanie tego pozbawiło stronę powodową możliwości dowodzenia okoliczności istotnych dla zgłoszonego przez nią roszczenia i w konsekwencji stało się przyczyną wydania przez Sąd Apelacyjny niekorzystnego dla niej wyroku. Przesądza to skuteczność omawianego zarzutu procesowego.

Strona powodowa opierała dochodzone roszczenia na dwóch podstawach przewidzianych w art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 Pr.w.p., jednakże w skardze kasacyjnej zarzuty dotyczące naruszenia prawa materialnego ograniczone zostały do art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p., a więc naruszenia prawa ochronnego renomowanego znaku towarowego oraz wiążącej się z tym kwestii zdolności odróżniającej znaku towarowego (art. 129 w związku z art. 130 Pr.w.p.), w tym znaku towarowego zarejestrowanego na terytorium Polski zgodnie z art. 4 ust. 1 protokołu do porozumienia madryckiego oraz używania znaku towarowego (art. 169 ust. 1 i 4 Pr.w.p.).

Przepis art. 296 ust. 1 pkt 3 Pr.w.p. stanowi, że naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Rozstrzygnięcie powództwa opartego na tym przepisie wymaga zatem zbadania, czy naruszony znak towarowy jest zarejestrowany na terytorium Polski, czy jest znakiem renomowanym, czy naruszcyciel używa bezprawnie w obrocie gospodarczym znaku podobnego lub identycznego, późniejszego w stosunku do renomowanego, i czy używanie to może mu przynieść nienależną korzyść lub może być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Zgodnie z art. 120 ust. 1 Pr.w.p., znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy. W świetle tego przepisu oraz art. 129 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 Pr.w.p. zdolność

odróżniająca jest więc konieczną cechą znaku towarowego, bez której znak nie jest znakiem towarowym i nie może zostać zarejestrowany. Zarejestrowany znak towarowy korzysta zatem z domniemania posiadania zdolności odróżniającej. Zdolność tę może z upływem czasu utracić, co może być przedmiotem zarzutu w sprawie o jego ochronę, jednak domniemanie posiadania takiej zdolności musi być obalone przez stronę pozwaną, a ocena zdolności odróżniającej takiego znaku powinna uwzględniać art. 130 Pr.w.p., w świetle którego przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie, w tym także to, że w następstwie używania znak ten nabrał charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu.

Ze względu na to, że zgodnie z art. 169 ust. 4 Pr.w.p. przez używanie znaku towarowego rozumie się również używanie znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach niezmiennych jego odróżniającego charakteru, przy ocenie, czy znak towarowy nabył wtórną zdolność odróżniającą w wyniku używania, konieczne jest badanie tej kwestii w odniesieniu zarówno do samego, „czystego” znaku towarowego, jak i znaku z dodatkowymi oznaczeniami graficznymi (identyfikatorami słownymi lub graficznymi), jeżeli znak jest w taki sposób używany (por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2007 r., I CSK 16/07, OSNC-ZD 2008, nr B, poz. 31 oraz wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2006 r., C-24/05, w sprawie Storck KG przeciwko OHIM i z dnia 17 lipca 2008r. C-488/06, w sprawie OHIM przeciwko Sämman Ltd.).

W rozpoznawanej sprawie przedmiotem ochrony jest znak towarowy zarejestrowany na terytorium Polski, a więc korzystający z domniemania posiadania zdolności odróżniającej. Mimo to Sąd Apelacyjny, podobnie jak Sąd pierwszej instancji, stwierdził, że znak ten nie ma zdolności odróżniającej. Konstatacja ta, oparta na prawidłowych ustaleniach i ocenie, jest samoistną podstawą oddalenia powództwa, bez badania dalszych przesłanek ochrony renomowanego znaku towarowego przewidzianych w art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p., gdyż brak zdolności odróżniającej znaku lub utrata takiej zdolności powoduje, zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 2 Pr.w.p., wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy. Jednakże, jak trafnie zarzuciła skarżąca, taka ocena została dokonana na podstawie okoliczności, które nie mogą stanowić jej uzasadnienia. Ocenę o braku pierwotnej zdolności

odróżniającej znaku towarowego IR (...) Sąd Apelacyjny wywiódł z decyzji Urzędu Harmonizacji z dnia 4 grudnia 2006 r., odmawiającej czasowo rejestracji tego znaku na obszarze całej Wspólnoty Europejskiej z powodu braku charakteru odróżniającego zgłoszonego do rejestracji trójwymiarowego znaku graficznego w postaci skopka. Tymczasem decyzja ta, a więc i ocena o braku zdolności odróżniającej „czystego” znaku graficznego skopka, dotyczy całego obszaru Wspólnoty Europejskiej i oznacza, że Urząd Harmonizacji uznał, iż nie można przyjąć jego zdolności odróżniającej we wszystkich państwach na terytorium całej Wspólnoty. Ta ocena nie dotyczy natomiast poszczególnych państw członkowskich, na których terytorium znak ten może mieć zdolność odróżniającą zarówno pierwotną, jak i wtórną, w wyniku wieloletniego używania.

Jak przyjmuje Europejski Trybunał Sprawiedliwości, wspólnotowy system znaków towarowych jest systemem autonomicznym, stosowanym niezależnie od systemów krajowych. Każdy z tych systemów ma własne kryteria oceny; ze względu na różnice językowe, kulturowe, społeczne i ekonomiczne między państwami członkowskimi znak towarowy, który jest pozbawiony charakteru odróżniającego w jednym państwie członkowskim, może mieć charakter odróżniający w innym państwie członkowskim, a znak towarowy pozbawiony charakteru odróżniającego na poziomie Unii Europejskiej, może mieć taki charakter w jednym z jej państw członkowskich (por. m.in. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r., C-421/04, w sprawie Matratzen Concorde AG przeciwko Hukla Germany SA i z dnia 25 października 2007 r., C-238/06, w sprawie Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG przeciwko OHIM). Oceniając, czy krajowy znak towarowy ma zdolność odróżniającą należy zatem brać pod uwagę jego postrzeganie przez relewantnych odbiorców na obszarze, dla którego wniesiono o rejestrację, a jeżeli znak rejestrację już uzyskał, na obszarze, na którym jest zarejestrowany i używany, a nie na całym obszarze Wspólnoty Europejskiej. Z tych względów powołana przez Sądy obu instancji decyzja OHIM z dnia 4 grudnia 2006 r. nie może stanowić podstawy stwierdzenia braku zdolności odróżniającej na terytorium Polski znaku towarowego IR (...).

Jak wskazano, nabycie przez znak towarowy wtórnej zdolności odróżniającej następuje w wyniku długotrwałego używania. Zdolność ta może dotyczyć zarówno samego „czystego” znaku, jak i znaku używanego z dodatkowymi oznaczeniami. Wbrew zarzutom skargi kasacyjnej, Sąd Apelacyjny – przeciwnie niż Sąd pierwszej

instancji – przyjął, że strona powodowa używała, w rozumieniu art. 169 ust. 4 pkt 1 Pr.w.p., przedmiotowego znaku graficznego, a więc używała go wraz z dodatkowymi oznaczeniami słowno-graficznymi. Nie jest zatem uzasadniony zarzut naruszenia tego przepisu.

Uzasadniony jest natomiast zarzut naruszenia art. 129 w związku z art. 130 Pr.w.p. przez odmówienie wtórnej zdolności odróżniającej przedmiotowemu znakowi towarowemu zarówno „czystemu”, jak i używanemu z dodatkowymi oznaczeniami, na podstawie przesłanki w postaci „możliwości odróżnienia znaków towarowych obu stron przez przeciętnych konsumentów”, a także przyjęcia przez Sąd Apelacyjny, że wykazanie zdolności odróżniającej znaku towarowego IR (...) wymaga porównania go z kwestionowanym znakiem strony pozwanej, a występowanie między tymi znakami istotnych różnic, które Sąd Apelacyjny wskazał na podstawie własnej oceny wizualnej, „uniemożliwia wprowadzenie przeciętnego konsumenta w błąd”.

Wywód ten nie jest jasny i nie wiadomo dlaczego Sąd Apelacyjny odmówił przedmiotowemu znakowi towarowemu wtórnej zdolności odróżniającej oraz dlaczego przy ocenie tej przesłanki rozważał różnice między znakami i kwestię możliwości wprowadzenia konsumentów w błąd, mimo że w świetle art. 120 ust. 1 oraz art. 129 ust. 2 Pr.w.p. okoliczności te nie mają decydującego znaczenia, gdyż zdolność odróżniająca znaku towarowego występuje wtedy, gdy dany znak nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy. Ustalenie tej okoliczności nie wymaga badania możliwości wystąpienia potencjalnej kolizji lub mylącego podobieństwa między znakiem, którego ochrony żąda powód, a znakiem używanym przez pozwanego. Zdolność odróżniająca znaku towarowego należy badać w odniesieniu do danych towarów i usług oraz oceniać, czy w odbiorze przeciętnego nabywcy tych towarów i usług, dobrze poinformowanego, przezornego i rozsądnego oznaczenie to umożliwia odróżnienie towarów i usług jednego przedsiębiorcy od takich samych lub podobnych towarów i usług innego przedsiębiorcy (por. m.in. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r., C-456/01 i C-457/01, w sprawach Henkel KGaA przeciwko OHIM i z dnia 12 stycznia 2006 r., C-173/04, w sprawie Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co Betriebs KG przeciwko OHIM, Zb. Orz. Str. I-551, pkt 25). Sąd Apelacyjny, odmawiając charakteru odróżniającego znakowi towarowemu strony powodowej, nie badał tych okoliczności (...).

Uzasadniony jest także zarzut naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. przez błędną wykładnię i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie w zakresie oceny, czy przedmiotowy znak jest znakiem renomowanym oraz czy nastąpiło naruszenie prawa ochronnego na znak renomowany.

Przepis art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p., określający przesłanki naruszenia prawa do renomowanego znaku towarowego, nie zawiera definicji takiego znaku ani nie wskazuje przesłanek, których istnienie pozwala na przyjęcie, że znak towarowy jest znakiem renomowanym. Przewiduje jedynie specyficzne przesłanki ochrony przyznanej znakom renomowanym i jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08 (OSNC-ZD 2009, nr C, poz. 85), z tego względu konieczne jest w pierwszym rzędzie ustalenie, czy naruszony znak towarowy ma charakter znaku renomowanego, takie zaś ustalenie wymaga dokonania wykładni pojęcia znaku renomowanego użytego we wskazanym przepisie. Sąd Apelacyjny nie dokonał takiej wykładni i nie wskazał, co – jego zdaniem – ustawodawca rozumie pod pojęciem znaku renomowanego. Nie można w tej sytuacji ocenić trafności jego stanowiska odmawiającego takiego charakteru przedmiotowemu znakowi towarowemu, tym bardziej że nie zostało ono jasno przedstawione. Jak się wydaje, Sąd uznał, że renomowany charakter znaku towarowego powinien być wykazany przy pomocy opinii biegłego, a opinia mająca to wykazać została przez Sąd Apelacyjny odrzucona. Niezależnie jednak od tego, Sąd Apelacyjny stwierdził, że wynika z niej, iż sam znak towarowy w postaci „czystego” skopka kojarzy się przede wszystkim z "A.". Oznacza to, zdaniem Sądu, że przede wszystkim ta marka (nazwa), a w mniejszym stopniu sama forma skopka, decyduje o pozycji produktów powoda na rynku. Ponadto Sąd uznał, że udowodnienie renomy znaku wymaga zbadania skojarzenia znaku pozwanego ze znakiem powoda, a ponieważ badania takie nie zostały przeprowadzone, a oba te znaki różnią się, brak podstaw do przyjęcia, iż znak strony powodowej jest znakiem renomowanym.

Oceniając kolejno te argumenty trzeba przede wszystkim stwierdzić, że definicje pojęcia renomowanego znaku towarowego przyjmowane w literaturze oraz orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i orzecznictwie sądów polskich różnią się, podobnie jak stanowiska co do przesłanek pozwalających na przyjęcie takiego charakteru znaku, co jest w znacznym stopniu wynikiem użycia różnych określeń w przepisach poszczególnych państw. Europejski Trybunał Sprawiedliwości, dążąc do ujednoczenia orzecznictwa wspólnotowego, przyjął

normatywną definicję znaku renomowanego jako znaku znanego znacznej części relevantnych odbiorców, a więc odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem. Nie określił przy tym, jak znaczny ma być odsetek odbiorców, aby można było uznać znak za renomowany. W literaturze polskiej przyjmuje się, że na gruncie tej definicji dolną granicę stanowi 25% relevantnych odbiorców, a ponad 50% takich odbiorców zawsze przesądza, że znak jest renomowany. W świetle tej definicji nie ma istotnego znaczenia, czy znak cieszy się dobrą sławą, czy ma siłę atrakcyjną przyciągania, choć w świetle wskazanych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości przesłanek, które należy badać ustalając renomę znaku (udział znaku w rynku i jego intensywność, zasięg geograficzny, okres używania, wielkość inwestycji poniesionych na jego promocję, charakter oznaczonego nim towaru, postrzeganie jakości i cech użytkowych towaru przez konsumenta), nie są to okoliczności bez znaczenia (por. m.in. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 września 1999 r., C-375/97, w sprawie General Motors Corporation przeciwko Yplon S.A., z dnia 6 lutego 2007 r., T-477/04, w sprawie Aktieselskabet af 21. november 2001 przeciwko OHIM i z dnia 27 listopada 2008 r., C-252/07, w sprawie Intel Corporation Inc. przeciwko CPM United Kingdom Ltd.).

W orzecznictwie sądów polskich przeważa natomiast stanowisko, znajdujące podstawę w znaczeniu językowym użytego w art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. pojęcia znak „renomowany”, że oznacza ono siłę atrakcyjną znaku towarowego, jego wartość reklamową oraz zdolność do stymulowania zbytu oznaczonego nim towaru i wiąże się z ustaloną wśród odbiorców bardzo dobrą opinią o cechach towaru opatrzonego tym znakiem (por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2007 r., II CSK 428/06, nie publ. oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2008 r., II GSK 359/07, nie publ.). Łącząc obie przedstawione definicje można przyjąć, że renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. jest znak towarowy znany znacznej części odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem, mający siłę atrakcyjną przyciągania i wartość reklamową wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego.

Renoma znaku towarowego powstaje w wyniku jego długotrwałego używania, intensywnej promocji i utrwalenia u odbiorców przekonania o dobrej jakości towarów nim oznaczonych. Badanie tych okoliczności pozwala na ocenę, czy znak jest znakiem renomowanym, przy czym, jak wskazano, przez używanie znaku

rozumie się, zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 154 Pr.w.p., także używanie go łącznie z innymi oznaczeniami, niezmieniającymi jego odróżniającego charakteru.

W świetle tych przesłanek nie jest uzasadnione stanowisko Sądu Apelacyjnego odnoszące ocenę renomy znaku powoda jedynie do używania go w „czystej” postaci, bez dodatkowych oznaczeń słowno-graficznych. Niezależnie od tego, trudno też podzielić wnioszek tego Sądu, że z faktu, iż „czysty” skopek używany przez stronę powodową jest charakterystycznym opakowaniem przez swój kształt i wywołane skojarzenia i jest silnie związany z marką "A." oraz budzi pozytywne skojarzenia przenoszone na ocenę produktu, wynika, że to przede wszystkim ta marka (nazwa) "A.", a w mniejszym stopniu sama forma skopka decyduje o pozycji produktów powoda na rynku. Te ustalenia, podobnie jak fakt, że sam wizerunek skopka budzi pozytywne skojarzenia i ponad 69% odbiorców wskazało go jako mogący mieć wpływ na ich decyzję o wyborze produktu, mogą prowadzić do wniosku, że odbiorcy samoistnie kojarzą czysty skopek, jako znak towarowy, ze źródłem pochodzenia towaru, którym jest producent serka. Może to świadczyć o dużej rozpoznawalności znaku, a fakt, że kształt ten budzi pozytywne skojarzenia przenoszone na produkt, może świadczyć o jego renomie.

Ustalenie renomy znaku nie wymaga także, wbrew stanowisku Sądu Apelacyjnego, badania podobieństw ani niebezpieczeństwa „skojarzenia” obu znaków. Nie są to przesłanki uznania znaku za renomowany, a ochrona takich znaków nie jest też uzależniona od ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, lecz od stwierdzenia, że używanie zakwestionowanego znaku towarowego, kolizyjnego wobec znaku renomowanego, może prowadzić do nienależnej korzyści lub uszczerbku dla zdolności odróżniającej lub renomy znaku uprawnionego. Przesłanka „podobieństwa”, jako jeden z warunków zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p., odnosi się do znaku naruszającego, który musi być identyczny lub „podobny” do naruszonego znaku renomowanego, przy czym, jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08, oraz w wyroku z dnia 23 października 2008 r., V CSK 109/08 (nie publ.), chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, gdyż do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczeństwo łączenia znaku naruszającego ze znakiem renomowanym przez relewantnych odbiorców. Stopień podobieństwa, o którym mowa w omawianym przepisie, jest więc usytuowany na niskim poziomie, wystarczy bowiem by późniejszy znak

towarowy przywodził na myśl wcześniejszy renomowany znak towarowy, kojarzył się z nim lub był z nim łączony w świadomości relewantnego odbiorcy. Tak nieznaczny stopień podobieństwa jest wystarczający tylko przy naruszeniu prawa do znaku renomowanego. Dokonana przez Sąd Apelacyjny wizualna ocena braku podobieństwa znaków towarowych obu stron pomija te, charakterystyczne przesłanki „podobieństwa” znaku naruszającego do chronionego znaku renomowanego (...).

Uzasadnione są także zarzuty skargi kasacyjnej odnoszące się do wadliwej wykładni art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. dokonanej przez Sąd Apelacyjny w zakresie pozostałych przesłanek naruszenia prawa do znaku renomowanego przewidzianych w tym przepisie. Sąd drugiej instancji stwierdził, że strona powodowa nie wykazała także, iż pozwana używając znaku graficznego skopka uzyskała nienależną korzyść, gdyż z opinii biegłego wynika, iż używanie tego znaku nie decydowało o preferencjach konsumentów i tym samym nie miało istotnego wpływu na dochody uzyskane ze sprzedaży serka. Uznał też, że nie zostało wykazane, by miało szkodliwy wpływ dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku strony powodowej, nie zostało bowiem wykazane, iż w warunkach konkurencji na rynku jej wpływy uległy zmniejszeniu lub jej znak nie jest już rozpoznawalny, jak w dotychczasowym zakresie.

Stanowisko Sądu Apelacyjnego przyjmujące, że powód powinien udowodnić te okoliczności jest nieuzasadnione. Skuteczność ochrony renomowanego znaku towarowego przewidzianej w art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. nie wymaga wykazania przez uprawnionego, że używanie podobnego znaku towarowego przyniosło używającemu nieuzasadnioną korzyść lub było szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego. W przepisie tym jednoznacznie wskazano, że wystarczającą przesłanką jego zastosowania jest sama możliwość uzyskania przez naruszającego nienależnej korzyści lub sama możliwość szkodliwego oddziaływania dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Przesłanki te zatem mają charakter normatywny i hipotetyczny; wystarczająca jest sama możliwość czerpania przez naruszającego nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego, a więc samo prawdopodobieństwo, że naruszający mógłby wykorzystać środki i nakłady finansowe poczynione wcześniej przez uprawnionego na zbudowanie renomy znaku towarowego i przyciągnięcie nabywców. W orzecznictwie Europejskiego

Trybunału Sprawiedliwości przyjmuje się, że w celu ustalenia tych przesłanek należy dokonać całościowej oceny uwzględniającej wszystkie okoliczności danej sprawy, w tym intensywność renomy i stopień charakteru odróżniającego znaku towarowego, stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami oraz charakter danych towarów i usług, przy czym im bardziej odróżniający jest znak renomowany i im większą ma renomę, tym łatwiejsze jest przyjęcie istnienia tych przesłanek, gdyż im szybciej i silniej oznaczenie przywołuje na myśl renomowany znak towarowy, tym większe jest prawdopodobieństwo, że używanie znaku podobnego skutkuje i będzie skutkowało czerpaniem nienależnych korzyści (por. m.in. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2009 r., C-487/07, w sprawie L'Oréal SA przeciwko Bellure NV).

Sąd Apelacyjny nie tylko dokonał wadliwej wykładni art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. w zakresie omówionych przesłanek, lecz także wyprowadził nieuzasadnione wnioski z tym przedmiocie, pomijając ustalenia, z których wynika, że sam wizerunek skopka użyty na opakowaniu serków może w ocenie 69% konsumentów mieć wpływ na ich decyzję o wyborze towaru, a zatem może wpłynąć na zakup produktu strony pozwanej posługującej się takim opakowaniem. Okoliczność ta ma istotne znaczenie dla oceny, czy używanie przez stronę pozwaną zakwestionowanego znaku może przynieść jej nienależną korzyść kosztem strony powodowej, która jako pierwsza używała takiego znaku towarowego i na jego promocję w ciągu kilku lat poniosła znaczne wydatki.

Z tych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 398<sup>15</sup> k.p.c. uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w zaskarżonej części i przekazał sprawę w tym zakresie do ponownego rozpoznania (art. 108 § 2 w związku z art. 391 § 1 i art. 398<sup>21</sup> k.p.c.).

