



Sygn. akt I CSK 581/10

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 czerwca 2011 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący)

SSN Dariusz Dończyk

SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Protokolant Beata Rogalska

w sprawie z powództwa H. Inc., Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
przeciwko Janowi R.

o ochronę prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 2 czerwca 2011 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej
od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 1 kwietnia 2010 r.,

**uchyla zaskarżony wyrok w pkt II (drugim) i przekazuje
sprawę w tym zakresie do ponownego rozpoznania Sądowi
Apelacyjnemu wraz z pozostawieniem temu Sądowi
rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.**

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 21 września 2009 r. Sąd Okręgowy Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał pozwanemu Janowi R., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą F. T. - Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego i Detalicznego wprowadzania do obrotu, oferowania do sprzedaży, reklamowania i składowania w tym celu zabawek z oznaczeniem TRANSFORMABLE lub z innym oznaczeniem - identycznym lub podobnym do wspólnotowego znaku towarowego TRANSFORMERS, zarejestrowanego na rzecz powoda H. Inc. w USA, pod nr CTM 000238410, albo z oznaczeniami graficznymi identycznymi lub podobnymi do graficznych wspólnotowych znaków towarowych, zarejestrowanych pod numerami CTM 005786967 i CTM 005786835. W pozostałej części powództwo zostało oddalone z rozstrzygnięciem o kosztach postępowania. W wyniku apelacji wniesionej przez pozwanego, Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmienił zaskarżony wyrok i oddalił powództwo w części obejmującej roszczenie powoda dotyczące zabawek z oznaczeniem TRANSFORMABLE lub z innym oznaczeniem - identycznym lub podobnym do wspólnotowego znaku towarowego TRANSFORMERS, zarejestrowanego na rzecz powoda pod nr CTM 000239410; w części obejmującej roszczenie powoda w odniesieniu do zabawek z oznaczeniami graficznymi podobnymi do graficznych wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda pod numerami CTM 005786967 i CTM 005786835, a także w zakresie orzeczenia o kosztach postępowania wyrok zaskarżony apelacją został uchylony i sprawa przekazana do ponownego rozpoznania wraz z orzeczeniem o kosztach postępowania apelacyjnego.

Oddalając powództwo we wskazanej części Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę na następujące ustalenia faktyczne, dokonane przez Sąd pierwszej instancji oraz w toku postępowania apelacyjnego. Powodowa spółka jest znanym i cenionym dystrybutorem popularnych gier i zabawek dla dzieci. Służą jej, między innymi prawa z rejestracji słownego wspólnotowego znaku towarowego TRANSFORMERS, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante dnia 23 listopada 1998 r. dla towarów w klasie 28 klasyfikacji nicejskiej, w tym także gier i zabawek. Powód od wielu lat sprzedaje

zabawki w postaci robotów przekształcających się w pojazdy, opatrzone znakiem towarowym TRANSFORMERS. Zabawki te są dobrze znane, popularne wśród dzieci i rozpoznawalne. Pozwany prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą F. T. - Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego i Detalicznego od 1998 r., importując z Chin i wprowadzając do obrotu w Polsce zabawki w postaci robotów, które mogą być przekształcone w pistolety i odwrotnie. Pozwany używa do oznaczenia tych towarów dwóch oznaczeń: „TRANSFORMABLE” i „X-BOT TRANSFORMABLE”. Zabawki wprowadzane do obrotu przez pozwanego są podobne do towarów, których dotyczą zarejestrowane wspólnotowe znaki towarowe. Jednakże, zdaniem Sądu Apelacyjnego, Sąd pierwszej instancji błędnie przyjął, że zabawki obu stron są identyczne, bo wprawdzie są to roboty, ale zabawki powoda przekształcają się w pojazdy, a zabawki pozwanego - w pistolety; słowo zaś „transformable”, mające pochodzenie z języka angielskiego ma czysto opisowy charakter. Według Sądu Apelacyjnego, to opisowe oznaczenie nie daje podstaw do jego zarejestrowania jako znaku towarowego, co wprost wynika z art. 4 w związku z art. 7a i 7c rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U.UE L z dnia 24 marca 2009 r., dalej jako „rozporządzenie Rady WE nr 207/2009”). W konsekwencji, Sąd pierwszej instancji naruszył art. 12 pkt b rozporządzenia Rady WE nr 207/2009. Oznaczenie „X-BOT Transformable” jest różne w stosunku do wspólnotowego znaku towarowego „transformers” i w ocenie Sądu Apelacyjnego element odróżniający i dominujący w postaci znaku „X-BOT” nie jest podobny do zarejestrowanego znaku towarowego „transformers”. Używanie przez pozwanego oznaczenia „X-BOT Transformable” nie daje podstaw do przyjęcia, że takie działanie pozwanego pociąga za sobą prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, tj. prawdopodobieństwo uznania przez odbiorców, że dane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

W skardze kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w części oddalającej powództwo, opartej na obu podstawach, powód zarzucił naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 322 k.p.c. przez niewyjaśnienie podstawy prawnej wyroku. W odniesieniu do przepisów prawa materialnego zarzucił naruszenie art. 12 pkt b rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 wskutek uznania opisowego charakteru

słowa umieszczonego na opakowaniu, podczas gdy słowo to jest używane jako znak towarowy, nie może być traktowane jako opisowe w kraju posługującym się innym językiem, należy do badania jego opisowości posłużyć się klasyfikacją nicejską, a ponadto ocena zgodności używania oznaczenia z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu powinna być surowsza dla znaku renomowanego lub powszechnie znanego, jakim jest znak towarowy powoda; naruszenie art. 9 ust. 1 pkt c rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 dotyczy wymagania dla ochrony znaku renomowanego dowodzenia przesłanek ponad te, jakie wynikają z tego przepisu. Skarżący sformułował również kilka zagadnień prawnych, które w związku z rozstrzygnięciem sprawy wymagają, jego zdaniem rozważenia w postępowaniu kasacyjnym. Wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, ewentualnie o wydanie orzeczenia co do istoty sprawy poprzez oddalenie apelacji pozwanego w zaskarżonej części oraz zasądzenie kosztów postępowania.

W odpowiedzi na skargę strona pozwana wniosła o odmówienie jej przyjęcia do rozpoznania, ewentualnie o jej oddalenie, z zasądzeniem kosztów postępowania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skargę kasacyjną jako uzasadnioną w zakresie zarzutów naruszenia prawa materialnego należało uwzględnić i w konsekwencji uchylić wyrok Sądu drugiej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.

W pierwszej kolejności należy rozważyć zarzuty podnoszone w ramach drugiej podstawy kasacyjnej, gdyż kontrola prawidłowości zastosowania oraz wykładni prawa materialnego może być dokonana jedynie na podstawie prawidłowo ustalonego stanu faktycznego sprawy. W ramach drugiej podstawy kasacyjnej skarżący zarzucili naruszenie art. 322 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. poprzez niewyjaśnienie podstawy prawnej wyroku. Należy wskazać, iż powołany art. 322 k.p.c. stanowi podstawę rozstrzygnięcia spraw, w których ścisłe udowodnienie żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, a ze względu na charakter wiążących strony stosunków prawnych i występujące w nich okoliczności bardzo istotne jest ich szybkie rozstrzygnięcie. W rozpoznawanej sprawie, Sąd

drugiej instancji nie oparł rozstrzygnięcia o treść art. 322 k.p.c., a zatem nie można skutecznie zarzucać naruszenia tego przepisu w ramach drugiej podstawy kasacyjnej. Z uzasadnienia skargi kasacyjnej można wnosić, iż faktycznie zarzutem objęty jest art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c., gdyż skarżący podnosi, że Sąd drugiej instancji nie wyjaśnił w uzasadnieniu wyroku kilku kwestii. Zatem nie ustalono, jaka grupa konsumentów jest grupą docelową dla towarów powoda i pozwanego; dlaczego Sąd przyjął, że konsumenci polscy biegle posługują się językiem angielskim; dlaczego uznano, że słowo „transformable” ma charakter opisowy; dlaczego Sąd drugiej instancji odmiennie niż Sąd pierwszej instancji ustalił podobieństwo oraz zakres towarów będących przedmiotem sprawy, (zob. s. 14 skargi kasacyjnej).

Należy podnieść, że prawidłowo sformułowany zarzut naruszenia art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. w niniejszej sprawie nie byłby zasadny. Ustalenia faktyczne oraz dokonana ocena prawna powinna zostać przedstawiona w uzasadnieniu orzeczenia. Jak stanowi art. 328 § 2 k.p.c. uzasadnienie wyroku powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa. Ponadto, zgodnie z art. 391 § 1 k.p.c., jeżeli nie ma przepisów szczególnych o postępowaniu przed sądem drugiej instancji, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Skład orzekający w niniejszej sprawie podziela pogląd prezentowany we wcześniejszych orzeczeniach, zgodnie z którym naruszenie przez sąd drugiej instancji art. 328 § 2 w związku z art. 391 § 1 k.p.c. przez sporządzenie uzasadnienia nie odpowiadającego wymaganiom, jakie stawia wymieniony przepis, może wyjątkowo wypełniać podstawę kasacyjną przewidzianą w art. 398³ § 1 pkt 2 k.p.c. Ma to miejsce wówczas, gdy wskutek uchybienia konkretnym wymaganiom określonym w art. 328 § 2 k.p.c. zaskarżone orzeczenie nie poddaje się kontroli kasacyjnej, czyli gdy stwierdzone wady mogły mieć wyjątkowo wpływ na wynik sprawy. Wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku polega na wskazaniu nie tylko przepisów prawa, ale także na wyjaśnieniu, w jaki sposób wpływają one na treść

rozstrzygnięcia. Powyższe stanowisko zajął Sąd Najwyższy m.in. w wyrokach z dnia 20 kwietnia 2004 r. (V CK 92/04 niepubl.), z dnia 13 listopada 2003 r. (IV CK 183/02 niepubl.), z dnia 19 grudnia 2000 r. (II UKN 152/00, OSNAPiUS 2002, Nr 16), z dnia 9 listopada 2007 r. (V CSK 263/07 niepubl.) i z dnia 29 maja 2008 r. (II CSK 39/08 niepubl.). Mając na uwadze przedstawione stanowisko, należy stwierdzić, że uzasadnienie zaskarżonego wyroku zawiera elementy wymagane treścią przywołanego przepisu w stopniu, który sprawia, że wyrok ten nie uchyla się kontroli kasacyjnej.

Jako uzasadniony należało ocenić zarzut naruszenia przez Sąd drugiej instancji art. 12 pkt b rozporządzenia Rady WE nr 207/2009. Zgodnie z powołanym przepisem, wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie oznaczeń dotyczących rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub też innych właściwości towarów lub usług - pod warunkiem, że używanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego należy wysnuć wniosek, iż samo oznaczenie używane przez pozwanego („TRANSFORMABLE”) oraz sposób jego używania nie spełniają warunków uznania, że chodzi o dozwolone użycie w funkcji informacyjnej w rozumieniu art. 12 pkt b rozporządzenia Rady WE nr 207/2009, które z kolei wyłącza skuteczność prawa powoda z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego „TRANSFORMERS” dla takich samych towarów - w niniejszej sprawie - zabawek. Powyższej oceny prawnej nie może zmienić ustalenie, że zabawki stron różnią się w sposób dostateczny, gdyż roboty powoda przekształcają się w pojazdy, a zabawki pozwanego - w pistolety. W niniejszej sprawie pozwany naruszył prawa strony powodowej z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w granicach specjalizacji.

Należy podzielić stanowisko skarżącego, że słowo „transformable” ma znaczenie opisowe, ale w języku angielskim, nie zaś w języku polskim. Sąd drugiej instancji błędnie przyjął opisowość słowa „transformable” z uwagi na jego tłumaczenie zamieszczone w słowniku angielsko - polskim, w którym słowo to przetłumaczono jako „przekształcalny”. Rację ma skarżący podnosząc, że słowo „transformable” jest słowem obcym dla konsumenta polskiego i w żaden sposób

nie pełni funkcji opisowej ani w stosunku do zabawek, które w swej konstrukcji są przekształcalne, ani dla żadnych innych towarów. Słowo „transformable” nie jest także słowem, które w swoim znaczeniu zostało przejęte do języka polskiego, jak chociażby słowa „football”, „jazz”. Oznaczenie użyte przez pozwanego nie może być zatem uznane za opisowe. Opisowość oznaczeń, tak jak na gruncie art. 7 ust. 1 pkt c rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 powinna mieć charakter konkretny. Oznacza to, że odniesienie opisowości ma mieć miejsce do towaru, dla którego oznaczenie jest przeznaczone, nie zaś w ogóle do masy towarów występujących na rynku, czy też jakiegokolwiek innej grupy towarów wyodrębnionej według przyjętych kryteriów. Należy dodać, iż nawet oznaczenia opisowe powinny być zamieszczone na opakowaniu towaru z uwzględnieniem wymagania rzetelności, czyli wskazania na funkcję informacyjną oznaczenia oraz dystansu, czyli właściwej proporcji. W tym aspekcie należy zgodzić się ze stanowiskiem skarżącego, według którego oznaczenie opisowe może być używane w takim charakterze, jeśli nie jest zarazem wykorzystywane w charakterze znaku towarowego. Sąd drugiej instancji na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w ogóle nie rozważył okoliczności, czy pozwany nie wykorzystuje słowa „TRANSFORMABLE” w formie znaku towarowego, co mogłoby prowadzić do skojarzenia ze znakiem towarowym „TRANSFORMERS”. Należy podzielić pogląd wyrażony przez Trybunał Sprawiedliwości WE w wyroku z dnia 17 marca 2005 r. (C-228/03, Lex nr 218887), iż zgodność z prawem użycia znaku towarowego przez osobę trzecią w celu wskazania przeznaczenia towaru uzależniona jest od tego, czy jest ono niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru. Trybunał wskazał, że ma to miejsce, gdy użycie to stanowi w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakłóconej konkurencji na rynku tego towaru. Oceniając, czy warunek ten został zachowany należy uwzględnić charakter kręgu odbiorców, dla których przeznaczony jest towar sprzedawany przez osobę trzecią.

Mając na uwadze przedstawione rozważania należy wskazać, że wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody używania w obrocie handlowym m.in. oznaczenia,

w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usługi, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym (art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady WE nr 207/2009). W niniejszej sprawie, oznaczenie „TRANSFORMABLE” używane przez pozwanego nie jest niezbędne do wskazania przeznaczenia sprzedawanego przez niego towaru, a jego używanie nie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu, co prowadzi do wniosku, iż w świetle art. 12 pkt b rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 pozwany nie może powoływać się na ograniczenie skutków wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego przez powoda. Umieszczenie przez pozwanego na opakowaniu towaru oznaczenia „transformable” nie stanowi sposobu podania polskojęzycznym odbiorcom towaru - w tym przypadku przede wszystkim dzieciom - zrozumiałej i kompletnej informacji o przeznaczeniu zabawek. Słowo „transformable” („przekształcalny”) sugeruje anglojęzycznemu - nie zaś polskiemu - konsumentowi, że chodzi o produkt - zabawkę robota - który może być przekształcony. W orzecznictwie obecnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zasadnie przyjmuje się, że użycie znaku towarowego jest niezgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu, w szczególności wówczas, gdy jest dokonywane w taki sposób, że może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego; narusza wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści z jego charakteru odróżniającego albo renomy; prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku; osoba trzecia przedstawia swój towar jako imitację lub replikę towaru oznaczonego znakiem towarowym, którego nie jest właścicielem (zob. wyrok TS z dnia 17 marca 2005 r., C-228/03, Lex nr 218887; wyrok TS z dnia 23 lutego 1999 r., C-63/97, Lex nr 110653). W niniejszej sprawie użycie przez pozwanego na opakowaniu towaru słowa „TRANSORMABLE”, dodatkowo w zestawieniu z wizerunkiem graficznym maski musi być uznane za działanie niezgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu, gdyż jest dokonane

w taki sposób, iż może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między stronami.

Naruszenie prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w granicach specjalizacji polega na bezprawnym użyciu znaku podobnego dla towarów takich samych (zabawek), które rodzi ryzyko skojarzenia, będącego szczególną postacią ryzyka pomyłki. W rozpoznawanej sprawie niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia zabawek występuje dlatego, że wysoki stopień rozpoznawalności znaku towarowego TRANSFORMERS i jego dobra pozycja rynkowa, podobieństwo oznaczenia TRANSFORMABLE i tożsamość użycia tego oznaczenia dla takich samych towarów rodzi skojarzenie pomiędzy znakami i pozwala nawet dobrze poinformowanym, zorientowanym i uważnym konsumentom przyjąć istnienie związku między znakami. Z tego wynika, że ryzyko skojarzenia można uznać za wystarczające do przyjęcia bezprawności używania danego oznaczenia zabawek, a więc w rozpoznawanej sprawie oznaczenia „TRANSFORMABLE”, mając na uwadze identyczność towarów, podobieństwo samych oznaczeń oraz uwzględniając rozpoznawalność i dobrą pozycję znaku imitowanego.

Należy także podnieść, iż dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy nie ma żadnego znaczenia zarzut naruszenia przez Sąd drugiej instancji art. 9 ust. 1 pkt c rozporządzenia Rady WE nr 207/2009. Nieuzasadnione czerpanie korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy określone w powołanym przepisie stanowią przesłanki naruszenia znaku towarowego poza granicami specjalizacji, czego w niniejszej sprawie nie stwierdzono.

Z przedstawionych powodów należało uznać, iż Sąd Apelacyjny naruszył art. 12 lit b rozporządzenia Rady WE nr 207/2009, poprzez jego błędną wykładnię, przyjmując w świetle stanu faktycznego niniejszej sprawy, że oznaczenie „transformable” jest oznaczeniem opisowym dla konsumentów polskojęzycznych. Rozpoznając ponownie sprawę w zakresie objętym niniejszą skargą kasacyjną powinno się wezwać stronę powodową do doprecyzowania żądania pozwu, co do zakazania pozwanemu produkowania, oferowania do sprzedaży, składowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania i eksportowania zabawek z oznaczeniem

TRANSFORMABLE „albo z innym oznaczeniem identycznym lub podobnym do znaku towarowego TRANSFORMERS". Sformułowanie żądania jako „zakazania pozwanemu (...) albo z innym oznaczeniem identycznym lub podobnym do znaku towarowego TRANSFORMERS" jest nieprecyzyjne. Następnie, Sąd drugiej instancji powinien zbadać w świetle art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady WE nr 207/2009, w jakim stopniu do doprecyzowanego żądania pozwu udzielić powodowi ochrony z zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego.

Mając na uwadze powyższe argumenty skargę kasacyjną należało na podstawie art. 398¹⁵ § 1 k.p.c. uwzględnić, uchylając zaskarżony wyrok w zaskarżonej części i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania z pozostawieniem na podstawie art. 108 § 2 w zw. z art. 391 § 1 i art. 398²¹ k.p.c. rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.