Sygn. akt II CSK 710/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 września 2013 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Barbara Myszka (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Maria Szulc
SSN Kazimierz Zawada

w sprawie z powództwa "C." - Spółki Akcyjnej w likwidacji
z siedzibą w J.
przeciwko "C. Polska" - Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w W.
o zapłatę,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 26 września 2013 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej
od wyroku Sądu Apelacyjnego w […] z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt I ACa […],

oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 25 października 2011 r. Sąd Okręgowy w P. oddalił powództwo C. S.A. z siedzibą w J. - w likwidacji przeciwko „C. Polska” sp. z o.o. z siedzibą w W. o zasądzenie kwoty 14 000 000 zł z odsetkami, w tym kwoty 8 000 000 zł z tytułu bezpodstawnie uzyskanych korzyści w związku z naruszeniem znaku towarowego „C.”, zarejestrowanego na rzecz powodowej Spółki w dniu 21 kwietnia 2008 r. i potwierdzonego świadectwem ochronnym nr […] i kwoty 6 000 000 zł z tytułu opłaty licencyjnej, która byłaby należna w razie udzielenia zgody na korzystanie z tego znaku, oraz o zobowiązanie pozwanej do opublikowania oświadczenia o treści określonej we wniosku pozwu.

Sąd Okręgowy ustalił, że z początkiem lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w C. rozpoczął produkcję i dystrybucję soków, herbat mrożonych oraz śmietanek do kawy pod nazwą „C.”, a od dnia 2 sierpnia 1994 r. przysługiwało mu prawo z rejestracji znaku towarowego słowno - graficznego „C.” dla towarów z klasy 32, obejmującej napoje bezalkoholowe: soki owocowe niekonserwowane o długim okresie przechowywania, soki owocowe zagęszczane słodzone i niskocukrowe, soki wieloowocowe, syropy smakowe i soki zagęszczane do przyrządzania napojów, napoje gazowane i niegazowane. W dniu 18 lipca 1995 r. na znak ten zostało udzielone świadectwo ochronne nr […].

W dniu 21 kwietnia 1999 r. Kombinat wystąpił do Urzędu Patentowego o rejestrację znaku towarowego słownego „C”. Na skutek zmian restrukturyzacyjnych, w dniu 1 lipca 1999 r., produkcja soków i śmietanek została przeniesiona do powodowej Spółki, która wówczas funkcjonowała pod firmą „K. P.” sp. z o.o. z siedzibą w J., w dniu 11 września 2000 r. zmieniła firmę na C. sp. z o.o., a z dniem 21 lipca 2004 r. uległa przekształceniu w spółkę akcyjną. W tej sytuacji Kombinat w dniu 1 lipca 1999 r. zawarł z „K. P.” umowę cesji, w której przelał na nią prawo z rejestracji znaku słowno – graficznego „C.”, przysługujące mu od dnia 2 sierpnia 1994 r., oraz prawo do prawa z rejestracji znaku towarowego „C./…/”, zgłoszonego do rejestracji w dniu 21 kwietnia 1999 r. Na podstawie decyzji Urzędu Patentowego z dnia 21 kwietnia 2008 r. powodowej Spółce przysługuje prawo ochronne na znak towarowy słowny „C.” dla towarów z klasy 32, na

który zostało udzielone świadectwo ochronne nr […]. Decyzją z dnia 6 grudnia 2004 r. Urząd Patentowy dokonał zmian w rejestrze znaków towarowych pod numerem R – […] i jako uprawnioną wpisał powodową Spółkę.

Na podstawie decyzji Urzędu Patentowego z dnia 28 kwietnia 2006 r. pozwana Spółka, która wprowadzała na polski rynek poprzez sieć swoich sklepów soki owocowe oraz wodę źródlaną w opakowaniach z oznaczeniem „C.”, uzyskała prawo ochronne na znak towarowy słowno – graficzny „C. G.[…]” dla oznaczania usług z klasy 35 i 39.

Sąd Okręgowy stwierdził, że powódce przysługują prawa ochronne na dwa znaki: słowny „C.”, którego ochrony dochodzi w niniejszym procesie, i słowno – graficzny, jednak na swoich produktach powódka umieszczała wyłącznie znak słowno – graficzny określony w świadectwie ochronnym nr […]. Z tej przyczyny przy ocenie stopnia podobieństwa znaków w rozumieniu art. 296 ust. 2 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.”) trzeba uwzględniać również elementy graficzne. Element słowny porównywanych znaków jest zbieżny, gdyż jest to wyraz składający się z tych samych liter ułożonych w tej samej kolejności. Różnica występuje natomiast w elemencie graficznym. Wyraz „C.” jest pisany innym rodzajem czcionki, w znaku powódki wyróżnia się pierwsza litera „C”, a w znaku pozwanej ostatnia litera „n”, stylizowana na postać człowieka z rozpostartymi ramionami. Poza tym znak pozwanej jest w kolorze białym na czerwonym tle, a znak powódki w kolorze żółto – pomarańczowym i uzupełniony symbolem medalu, którego brak w znaku pozwanej. Odmienna jest też wielkość i rozmieszczenie znaków, gdyż znak powódki był umieszczany w górnej części opakowania i był nieporównanie większy niż znak pozwanej, który był umieszczany w lewym dolnym rogu produktu. Porównanie to prowadzi do wniosku, że znaki używane przez strony nie były znakami identycznymi.

Nie została też - stwierdził Sąd Okręgowy - spełniona druga przesłanka przewidziana w art. 296 ust. 2 Pr.w.p. w postaci ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Podobieństwo występujące między znakami nie jest bowiem na tyle duże, aby mogło wprowadzić przeciętnego odbiorcę w błąd, tym bardziej że pozwana

sprzedawała produkty ze znakiem „C.” wyłącznie w sklepach należących do jej sieci dystrybucyjnych, a powódka nie wykazała, by jej produkty były również sprzedawane w tych sklepach.

Apelacja powódki została przez Sąd Apelacyjny oddalona wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2012 r. Sąd Apelacyjny zaaprobował ustalenia faktyczne Sądu pierwszej instancji i - z pewnymi zastrzeżeniami – również ich ocenę prawną. Podkreślił, że nie można zgodzić się z poglądem Sądu pierwszej instancji, jakoby powódka nie korzystała ze znaku słownego „C.”, zastrzeżonego w świadectwie ochronnym nr 204291, ponieważ wykorzystywanie znaku towarowego słownego jako jednego z elementów znaku słowno - graficznego jest równoczesnym korzystaniem z obu znaków. Ze względu na to, że obie strony używały znaków ze słowem „C.” dla oznaczania identycznych towarów, rozważenia wymagała kwestia, czy znak używany przez pozwaną i znak słowny zarejestrowany na rzecz powódki były znakami identycznymi. Dla stwierdzenia identyczności znaków towarowych słownych w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 1 Pr.w.p. konieczne jest ustalenie, że są one tożsame zarówno w warstwie wizualnej, jak i fonetycznej. Strony używały identycznego słowa „C.” w jego postaci wizualnej, czyli w zapisie literowym, jednak zostało ono zaczerpnięte z różnych języków obcych, gdyż powodowa Spółka bazowała na języku angielskim, a pozwana na języku francuskim. W obu językach słowo to oznacza to samo, lecz różna jest jego wymowa. Różnica w brzmieniu stanowi wystarczającą cechę dystynktywną, niepozwalająca na stwierdzenie identyczności, postać brzmieniowa jest bowiem najbardziej charakterystyczną cechą odróżniającą. Ocenę tę wzmacnia okoliczność, że pozwana używała oznaczenia w sklepach funkcjonujących pod nazwą „C.”, w których nie były sprzedawane towary oznaczone znakiem zarejestrowanym na rzecz powódki. Niezależnie od tego pozwana nie wykazała dochodzonych roszczeń co do ich rozmiarów, w pozwie zgłosiła wprawdzie szereg wniosków dowodowych, ale po ich oddaleniu postanowieniem z dnia 25 października 2011 r. nie zgłosiła zastrzeżenia w trybie art. 162 k.p.c.

W skardze kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego powodowa Spółka, powołując się na obie podstawy określone w art. 398^3 § 1 k.p.c., wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz wyroku Sądu Okręgowego z dnia

20 października 2011 r. i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania. Wskazała na naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 1 Pr.w.p. przez przyjęcie, że znak towarowy używany przez pozwaną nie był identyczny ze znakiem zarejestrowanym na rzecz skarżącej, i art. 386 § 4 k.p.c. przez jego niezastosowanie pomimo uznania, że Sąd pierwszej instancji nie rozpoznał istoty sprawy w ramach właściwych kryteriów porównawczych znaków towarowych używanych przez strony.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Rozważania prowadzące do rozstrzygnięcia podniesionych zarzutów, trzeba rozpocząć od przypomnienia, że, zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 1 Pr.w.p., naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów. Ze względu na to, że spór między stronami sprowadzał się do oceny przesłanki identyczności używanych znaków, trzeba przypomnieć przyjmowany w orzecznictwie sposób rozumienia tej przesłanki.

Dokonując wykładni pojęcia „znak identyczny” na tle art. 4 ust. 1 lit. a i art. 5 ust. 1 lit. a pierwszej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, 89/104/EWG (Dz.Urz.UE, L 40, s. 1), Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 20 marca 2003 r., C – 291/00 w sprawie *LTJ Diffusion SA przeciwko Sadas Vertbaudet SA* (Zb. orz. 2003, s. I – 2799) stanął na stanowisku, że oznaczenie jest identyczne, jeżeli stanowi reprodukcję, bez modyfikacji ani dodatku, wszystkich elementów stanowiących znak towarowy i jeżeli, postrzegane jako całość, wykazuje tak nieistotne różnice, że mogą one pozostać niedostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. Przyjęta w tym wyroku ścisła interpretacja pojęcia identyczności, pomimo zaistniałej zmiany unormowań, zachowuje aktualność w orzecznictwie unijnym, które ma znaczenie w zakresie wykładni tych samych pojęć występujących w przepisach krajowych. Również w nauce prawa akcentuje się potrzebę ścisłej wykładni i przyjmuje, że identyczność jest zachowana tylko wtedy, gdy różnice między porównywanymi

znakami są nieistotne z punktu widzenia przeciętnego konsumenta; innymi słowy, jeżeli są dla niego niedostrzegalne.

W niniejszej sprawie spór dotyczy kryteriów oceny, jakie należy brać pod uwagę przy porównywaniu znaków używanych przez strony, skarżącej przysługuje bowiem prawo wyłącznego używania dwóch znaków towarowych: znaku słowno – graficznego „C.” oraz znaku słownego „C.”, który jest koniecznym elementem pierwszego z wymienionych znaków. Z kolei pozwanej przysługuje prawo wyłącznego używania znaku słowno - graficznego „C. G. […]”. Znaki słowne są postrzegane za pomocą zmysłu wzroku i słuchu, a przy ocenie charakteru odróżniającego uwzględnieniu podlega także ich warstwa fonetyczna i semantyczna. Z kolei znaki graficzne są percypowane wzrokiem, w związku z czym właściwą płaszczyzną dla ich porównywania jest podobieństwo wizualne. Znaki kombinowane są natomiast połączeniem elementów obu wspomnianych znaków, niekiedy o różnej sile ich oddziaływania.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 lutego 2007 r., III CSK 300/06 (OSNC 2008, nr 1, poz. 11), stanął na stanowisku, że przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy istotne znaczenie ma porównanie - w płaszczyźnie wizualnej - wyrazów użytych w znaku chronionym oraz w znaku bezprawnie używanym, a nie porównanie postaci graficznej obu znaków. W uzasadnieniu podkreślił, że znak towarowy słowny przedstawia się jako zapis liter i dlatego przy porównaniu chodzi o warstwę słowną płaszczyzny wizualnej, a nie o rodzaj używanej grafiki, nie ma zatem znaczenia odwoływanie się do koloru i grafiki porównywanych znaków.

Podzielając to stanowisko trzeba zgodzić się z oceną skarżącej, że w warstwie wizualnej znak towarowy słowny, na który skarżąca uzyskała prawo ochronne, i będący elementem znaku słowno – graficznego używanego przez pozwaną wyraz „C.” są identyczne, składają się bowiem z tych samych liter. Identyczne jest także ich znaczenie, gdyż zarówno w języku angielskim, jak i w języku francuskim wyraz „champion” oznacza „mistrz”, „zwycięzca”. Rację ma również skarżąca podnosząc, że podkreślana przez Sąd Apelacyjny odmienność fonetyczna, związana z wymową wyrazu „C.” w językach angielskim i francuskim,

nie ma w tym wypadku istotnego znaczenia odróżniającego. Podobieństwo fonetyczne znaków jest wprawdzie funkcją budowy języka i zasad jego wymowy, dlatego nie może być oceniane abstrakcyjnie, jednak przy ocenie identyczności znaków nie można brać pod uwagę sposobów wymawiania wyrazu obcego, stanowiącego znak towarowy, w różnych językach. Decydujące znaczenie ma bowiem punkt widzenia przeciętnego odbiorcy, który zazwyczaj nie prowadzi badań etymologicznych ani nie analizuje prawidłowości wymowy. Poza tym waga elementów fonetycznych traci na znaczeniu, jeżeli towar sprzedawany jest - jak w niniejszej sprawie - w sklepach samoobsługowych.

Podzielając w tym względzie zasadność zarzutów skarżącej trzeba jednak stwierdzić, że w ostatecznym wyniku zaskarżony wyrok odpowiada prawu, w niniejszej sprawie bowiem konieczne staje się zastosowanie odmiennych kryteriów oceny przesłanki identyczności od tych, które są relewantne w wypadku porównywania znaków towarowych jednego rodzaju. Jeżeli roszczeń przewidzianych w art. 296 ust. 1 Pr.w.p. dochodzi - z powołaniem się na prawo wyłącznego używania znaku towarowego słownego - uprawniony z prawa ochronnego na znak słowny, któremu przysługuje również prawo ochronne na znak towarowy słowno – graficzny, a znak słowny jest przy tym koniecznym elementem używanego przez niego znaku słowno – graficznego, nie można ograniczyć identyczności do znaków składających się z tych samych liter i sytuacji zmiany liter z wielkich na małe lub z małych na wielkie w znakach słownych. Ocena taka nie byłaby miarodajna, ponieważ sprowadzałaby się do porównania tylko jednego z elementów używanego przez uprawnionego znaku słowno – graficznego z jednym z elementów słowno – graficznego znaku towarowego strony przeciwnej. Konieczne staje się w tej sytuacji dokonanie oceny w ujęciu całościowym, z uwzględnieniem wszystkich elementów porównywanych znaków. Oznacza to potrzebę porównania znaków używanych przez strony nie tylko na płaszczyźnie fonetycznej i znaczeniowej, ale także na płaszczyźnie wizualnej. Porównania takiego dokonał Sąd pierwszej instancji, który wskazał na różnicę występującą w elemencie graficznym. Podkreślił, że wyraz „C.” jest pisany innym rodzajem czcionki, w znaku powódki wyróżnia się pierwsza litera „C”, a w znaku pozwanej ostatnia litera „n”, stylizowana na postać człowieka z rozpostartymi ramionami.

Poza tym znak pozwanej jest w kolorze białym na czerwonym tle, a znak powódki w kolorze żółto – pomarańczowym i uzupełniony symbolem medalu, którego brak w znaku pozwanej. Odmienna jest też wielkość i rozmieszczenie znaków, gdyż znak powódki był umieszczany w górnej części opakowania i był nieporównanie większy niż znak pozwanej, który był umieszczany w lewym dolnym rogu produktu. Konkludując, Sąd pierwszej instancji doszedł do wniosku, że znaki używane przez strony nie są znakami identycznymi. Sąd Apelacyjny nie zakwestionował rezultatu tego porównania, zastosował jedynie odmienne kryteria oceny przesłanki identyczności. Za pozbawiony racji trzeba uznać w tej sytuacji zarzut naruszenia art. 386 § 4 k.p.c., którego skarżąca *notabene* bliżej nie uzasadniła, nie może być bowiem mowy o nierozpoznaniu przez Sąd pierwszej instancji istoty sprawy.

Trójpłaszczyznowa ocena znaków towarowych używanych przez strony prowadzi do wniosku, że znaki te istotnie nie mogą być uznane za identyczne w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 1 Pr.w.p. Trzeba zatem stwierdzić, że zaskarżony wyrok pomimo częściowo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu.

Z tych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 398^{14} k.p.c. oddalił skargę kasacyjną

jw