



Sygn. akt I CSK 184/13

## **WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 15 stycznia 2014 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący)

SSN Iwona Koper

SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa J. S. Ltd. z siedzibą w Z. (Szwajcaria)  
przeciwko I. G.-F.

o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych,  
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym  
w Izbie Cywilnej w dniu 15 stycznia 2014 r.,  
skargi kasacyjnej pozwanej  
od wyroku Sądu Apelacyjnego  
z dnia 30 października 2012 r.

- 1. oddala skargę kasacyjną**
- 2. zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 1800 zł (tysiąc osiemset) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.**

## UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w W. wyrokiem z dnia 6 lutego 2012 r. oddalił powództwo o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych spółki J. S., Ltd. z siedzibą w Z. w Szwajcarii, przeciwko I. G. – F. oraz jej powództwo wzajemne o unieważnienie wspólnotowych znaków towarowych.

Sąd Okręgowy ustalił, że strony sprzedają samochodowe odświeżacze powietrza w formie zawieszki. Powódka w kształcie choinki z oznaczeniem słownym W.-B.; pozwana także w kształcie choinki, przy czym jej produkty są opatrywane znakiem towarowym A. A. i oznaczeniem C. A. F. i N. C. Produkty powódki, znane na świecie, na rynku polskim pojawiły się od 1992 r. pod niemiecką nazwą W.-B. Ich wyłącznym dystrybutorem na tym rynku jest A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. Produkty pozwanej są wytwarzane według wzoru przemysłowego zgłoszonego dnia 17 lipca 2009 r. i zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym pod nr [...]. Strona powodowa uzyskała prawo do graficznego wspólnotowego znaku towarowego oraz międzynarodowego przestrzennego znaku towarowego.

Zdaniem Sądu Okręgowego, powództwo wzajemne nie zasługiwało na uwzględnienie, albowiem oba znaki posiadają wysoką zdolność odróżniającą i są dobrze rozpoznawalne przez klientów. Ponadto pozwana - powódka wzajemna nie udowodniła, że znaki zarejestrowane przez stronę powodową składają się wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego.

Sąd Okręgowy oddalając powództwo główne wskazał, że nie podziela przekonania strony powodowej o identyczności jej znaków towarowych z wyglądem produktów pozwanej. Mają one odmienny kształt (obrys, fakturę, kolorystykę) oraz opatrzone są słownymi znakami towarowymi, które stanowią elementy odróżniające. Podkreślił, że samo podobieństwo koncepcyjne tych znaków nie jest wystarczające. Strona powodowa nie wykazała zaś, że jest to element dystyngtowny, a pozostałe elementy mają charakter tylko opisowy i są pozbawione znaczenia dla odbioru znaków towarowych strony powodowej i towarów pozwanej. Strona powodowa nie udowodniła także renomy znaków. Uznał zatem, że pozwana nie naruszyła praw powoda z rejestracji znaków towarowych w sposób określony w art. 9 ust. 1a,

1b i 1c rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U.UE.L.2009.78.1) - dalej rozporządzenie nr 207/2009. Sąd Okręgowy uznał także, że powództwo nie było uzasadnione również na gruncie art. 296 ust. 1 p.w.p. i art. 3 oraz art. 10 u.z.n.k.

Na skutek apelacji jaką powód złożył od wyroku oddalającego powództwo główne, Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 30 października 2012 r. zmienił zaskarżony wyrok w części uwzględniając powództwo. Zakazał pozwanej działań naruszających prawa powoda z rejestracji znaków towarowych w sposób wskazany w wyroku.

Sąd Apelacyjny porównał oznaczenia towarów wprowadzanych do obrotu przez obie strony i nie podzielił stanowiska Sądu Okręgowego, co do braku spełnienia przesłanek ochrony opartej na treści art. 9 ust. 1b rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Podkreślił, że identyczność towaru nie była między stronami sporna. Stosowane natomiast przez pozwaną oznaczenia produktów, identycznych jak produkty powoda, prowadzi do tego, że zachodzi duże prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, w tym również skojarzenia tych towarów ze znakami towarowymi powoda. Sąd Apelacyjny stwierdził, że to kształt choinki w towarach pozwanej jest elementem dominującym, co powinno mieć główne znaczenie przy ocenie podobieństwa oznaczeń. Oznaczenia słowne używane przez stronę pozwaną mają znaczenie marginalne, a prostokątny kształt zawieszki, w którego obrysie umiejscowiony jest kształt choinki, jest jedynie tłem, na którym widoczny jest kształt choinki. Uznał także, że znaki towarowe powoda są znakami renomowanymi, a zatem powodowi przysługuje także ochrona na podstawie art. 9 ust. 1c rozporządzenia. W ocenie Sądu Apelacyjnego pozwana przez wykorzystanie renomy oznaczenia powodowa naruszyła dobre obyczaje, co w sposób oczywisty zagrażało interesom powoda. Istniały zatem podstawy do uwzględnienia powództwa w zakresie określonym przez Sąd Apelacyjny, także na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Wyrok Sądu Apelacyjnego został zaskarżony skargą kasacyjną przez pozwaną. Skarga kasacyjna została oparta na obu podstawach określonych w art. 398<sup>3</sup> § 1 k.p.c. W ramach podstawy naruszenia przepisów postępowania, skarżący zarzucił obrazę art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 i art. 382 w zw. z art. 316 § 1 k.p.c.;

art. 382 w zw. z art. 316 § 1 k.p.c. oraz art. 231 w zw. z art. 235 § 1 i 227 oraz art. 382 k.p.c., a w ramach podstawy naruszenia prawa materialnego obrazę art. 9 ust. 1b rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej: rozporządzenie nr 207/2009) oraz art. 9 ust. 1c tego rozporządzenia. W oparciu o te zarzuty skarżący wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i w tym zakresie przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Podstawa kasacyjna naruszenia przepisów postępowania jest nieuzasadniona. Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wskazał w sposób nie budzący wątpliwości, w jaki sposób dokonał porównania znaków towarowych powoda odnosząc je do „oznaczenia” pozwanej. Nie budzi zatem wątpliwości, że porównał te znaki z produktem ( towarem) pozwanej podobnie jak Sąd Okręgowy. Brał bowiem pod uwagę takie właściwości produktu pozwanej jak jego kształt, kolor i zamieszczone na nim oznaczenia słowne. Nie można zatem przyjąć także, że nie uwzględnił i nie ocenił złożonego przez pozwaną egzemplarza jej produktu. Sąd drugiej instancji jest zaś uprawniony do dokonania odmiennych ustaleń i odmiennej niż sąd pierwszej instancji oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Z tych względów nieuzasadniony był zatem zarzut naruszenia art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1, art. 382 i art. 316 § 1 k.p.c. Powyższa ocena odnosi się także do zarzutu naruszenia art. 382 k.p.c. w zw. z art. 316 § 1 k.p.c. Nieuzasadniony był także zarzut naruszenia art. 231 k.p.c. w zw. z art. 235 § 1, art. 227 i art. 391 k.p.c. W ramach tego zarzutu pozwana podjęła próbę zakwestionowania stwierdzenia Sądu Apelacyjnego, że znaki towarowe powoda są znakami renomowanymi na terenie Polski. Wymaga w związku z tym podkreślenia, że zgodnie z art. 398<sup>3</sup> § 3 k.p.c. podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustaleń faktycznych lub oceny dowodów. Strona pozwana nie może zatem kwestionować skutecznie ustaleń faktycznych, których sąd dokonał stosując art. 321 k.p.c. Stwierdzenie zaś, że Sąd drugiej instancji wadliwie ustalił, iż znaki towarowe powoda są znakami renomowanymi w innych krajach Unii Europejskiej w świetle art. 398<sup>3</sup> § 3 k.p.c. wyraźnie wykracza poza granice dopuszczalnych zarzutów kasacyjnych. Brak także podstaw do podzielenia stanowiska skarżącego, że dla stwierdzenia renomy znaków towarowych powoda

w Polsce Sąd Apelacyjny uznał wystarczające ustalenia na temat renomy tych znaków za granicą, wynikające z wyroków sądów zagranicznych. Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wyraźnie wynika, że był to jedynie jeden z elementów stanu faktycznego, który Sąd Apelacyjny uwzględnił przy ocenie charakteru znaków towarowych powoda. Sąd drugiej instancji podkreślił, że uznając znaki towarowe powoda za renomowane istotne znaczenie przypisał wynikom badania opinii publicznej przeprowadzonym w 2008 r. przez PENTOR. Podkreślił, że z badań tych wynika, iż 90% posiadaczy samochodów znało produkty powoda. Uwzględnił także wysokość corocznych wydatków powoda na reklamę swoich produktów. Nie można przy tym podzielić oceny skarżącego, że wyniki badań opinii publicznej, do których odwołał się Sąd Apelacyjny, były dowodem nieistotnym z tego względu, że dotyczyły znajomości znaku W.-B., którego używa powód.

Nieuzasadnione były także zarzuty skargi kasacyjnej przytoczone przez skarżącego w ramach podstawy naruszenia prawa materialnego. Wymaga jednak podkreślenia, że zarzuty te dotyczą błędnej wykładni i niewłaściwego zastosowania wyłącznie przepisów rozporządzenia nr 207/2009. Tymczasem Sąd Apelacyjny uznał żądanie pozwu, w zakresie uwzględnionym w wyroku z dnia 30 października 2012 r., za uzasadnione także na podstawie art. 3 ust 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W skardze kasacyjnej nie zakwestionowano tej oceny, co nakazywałoby uznanie wyroku za odpowiadający prawu nawet w przypadku podzielenia przez Sąd Najwyższy oceny o naruszeniu przepisów rozporządzenia nr 207/2009. Brak jednak ku temu podstaw.

Skarżący zarzucił naruszenie art. 9 ust 1 lit. c tego rozporządzenia w związku z przyjęciem przez Sąd Apelacyjny, że znaki towarowe powoda są znakami renomowanymi w świetle błędnie ustalonego stanu faktycznego. Jak już wyżej podkreślono podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów. W postępowaniu kasacyjnym nie jest zatem dopuszczalne kwestionowanie ustaleń faktycznych, także w ramach zarzutu naruszenia prawa materialnego, w przypadku, gdy ustalenia te decydują o określonej wykładni lub zastosowaniu przepisu prawa materialnego. Zarzut naruszenia art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 207/2009 sformułowany jako

zarzut błędnej wykładni tego przepisu jest zaś w istocie zarzutem kwestionującym ustalenia wskazujące na renomę znaków towarowych powoda.

Brak z kolei podstaw do podzielenia zarzutu naruszenia art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 207/2009 z uwagi na zarzucany przez skarżącego błędny dobór przesłanek oceny podobieństwa znaków towarowych powoda i produktów pozwanej oraz wadliwą ocenę przesłanki ryzyka wprowadzenia w błąd co do pochodzenia produktu pozwanej. Sąd Apelacyjny ocenił prawidłowo, że w przypadku, gdy znaki towarowe powoda zostały skonstruowane jedynie w oparciu o charakterystyczny kształt choinki, to stanowi to element odróżniający, który należy brać głównie pod uwagę przy ocenie podobieństwa znaków towarowych powoda i produktów pozwanej. Nie ulega wątpliwości, że kształt choinki wykorzystywany przez pozwaną jest bardzo zbliżony do wyobrażenia znaku towarowego powoda. Stwierdzenie przez Sąd Apelacyjny, że istotne jest uwzględnienie, które elementy oznaczenia produktu pozwanej mają znaczenie dominujące, przy rozstrzyganiu o podobieństwie znaków towarowych i produktu pozwanej, nie wskazuje na dokonanie błędnej wykładni art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 207/2009. Nie oznacza to bowiem, że Sąd Apelacyjny nie brał pod uwagę pozostałych elementów oznaczenia produktu pozwanej. Stwierdzenie, że to kształt choinki w produkcie pozwanej jest elementem dominującym zostało poprzedzone przeanalizowaniem wszystkich elementów oznaczenia produktu pozwanej, w tym oznaczeń słownych oraz kształtu produktu i nie wskazuje to na błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie tego przepisu. W tym kontekście prawidłowe było również stwierdzenie, że wprowadzanie przez pozwaną do obrotu produktów, których element dominujący w oznaczeniu produktu jest bardzo zbliżony do znaku towarowego powoda rodzi ryzyko wprowadzenia w błąd co do pochodzenia jej produktu.

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 w zw. z art. 391 § 1 i art. 398<sup>21</sup> k.p.c.