



Sygn. akt I CSK 50/14

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 lutego 2015 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący)

SSN Mirosław Bączyk

SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

Protokolant Justyna Kosińska

w sprawie z powództwa H. S.A. w W.

przeciwko D. S.A. w R.

o ochronę prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 11 lutego 2015 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sądu Apelacyjnego

z dnia 27 sierpnia 2013 r.,

**uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu
Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.**

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 25 października 2012 r. Sąd Okręgowy – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych oddalił powództwo H. S.A. w W. przeciwko D. S.A. w R. o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych oraz wzajemne powództwo D. S.A. o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego powoda. W powództwie głównym H. zgłosił żądania zakazania pozwanemu naruszania jego praw do wspólnotowych znaków towarowych - słownego K. i słowno-graficznego K. przez zakazanie pozwanemu umieszczania tego znaku lub znaku K. L. na opakowaniach płynów do płukania tkanin, żelów i proszków do prania i oferowania, wprowadzania do obrotu oraz magazynowania w tym celu tak oznaczonych towarów, posługiwania się tymi znakami w odniesieniu do wskazanych towarów w inny sposób, w szczególności w dokumentach handlowych, reklamie i na stronach internetowych należących do pozwanego lub przez niego kontrolowanych, a także usunięcia kwestionowanych oznaczeń z portalu społecznościowego Facebook. Ponadto powód domagał się nakazania pozwanemu wycofania z obrotu wskazanych towarów oraz umieszczenia przez nią oświadczeń przeproszających powoda za naruszenie jego praw z rejestracji znaków wspólnotowych z upoważnieniem do zastępczego wykonania tego ostatniego obowiązku. Sąd pierwszej instancji stwierdził, że uzasadnienie pozwu zawiera także twierdzenia i dowody, mające wykazać, że pozwany dopuścił się jednocześnie czynu nieuczciwej konkurencji, jednak - w ocenie tego Sądu - powód nie zgłosił roszczeń opartych na przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm. - dalej „u.z.n.k.”), wobec czego nie było podstaw do rozważania czy powództwo byłoby uzasadnione w świetle postanowień art. 3 i art. 10 u.z.n.k.

Sąd Okręgowy ustalił, że powód jest uprawniony do wspólnotowych znaków towarowych - słownego K. (zarejestrowanego 27 stycznia 2010 r.) oraz słowno-graficznego K. (zarejestrowanego 20 października 2011 r.). Obydwa znaki zgłoszone zostały dla szeregu produktów z klas 3, 5 i 16 klasyfikacji nicejskiej, m. in. także dla środków wybielających i innych substancji stosowanych w praniu, przy czym znak słowno-graficzny zastrzeżony został w tym zakresie dla produktów

przeznaczonych wyłącznie dla niemowląt i dzieci. Powód posługuje się obydwoma znakami do oznaczania dostępnych w Polsce i innych krajach kosmetyków i środków higienicznych dla dzieci - płatków bawełnianych dla niemowląt, patyczków higienicznych dla dzieci i chusteczek nawilżanych dla dzieci i niemowląt, zawsze łącznie ze znakiem towarowym C., wcześniej także ze znakiem D. Działania reklamowe i wieloletnie używanie zbudowało pozycję rynkową i spowodowało, że znak K. jest rozpoznawalny wśród konsumentów zainteresowanych tego rodzaju produktami.

Pozwany od trzeciego kwartału 2011 r. używał znaku słowno-graficznego K. L., w którym słowo „L.” stanowiło wykonany innym krojem i zdecydowanie mniejszą czcionką element umieszczony na opakowaniach proszków i żelów do prania, płynów do płukania tkanin i odplamiaczy przeznaczonych dla dzieci, produkowanych, wprowadzanych do obrotu i oferowanych w Polsce i eksportowanych do różnych krajów.

Produkty obydwu stron kierowane są do tego samego kręgu konsumentów – rodziców niemowląt i małych dzieci, ich sprzedaż odbywa się za pośrednictwem tradycyjnych i nowoczesnych kanałów dystrybucyjnych, z tym, że oferowane są w różnych działach – produkty ze znakiem K. w działach z kosmetykami, a z oznaczeniem K. L. – w dziale z chemią gospodarczą. Sąd ustalił także, że nie są to towary wzajemnie substytutalne.

Sąd Okręgowy ustalił, że znaki powoda wykorzystują neologizm K., utworzony od słowa K. oznaczającego w języku [...] dziecko, a w języku [...] stanowiącym przymiotnik o znaczeniu miły, dobry, uprzejmy; może się kojarzyć ze znaczeniem tych słów. Słowo K. ma pierwotną zdolność odróżniającą w obu zarejestrowanych wersjach. Nie wskazuje jednak przeznaczenia wszystkich towarów objętych ochroną, niemniej dla towarów przeznaczonych dla dzieci i niemowląt ma zdolność odróżniającą wystarczającą do wykazania ich pochodzenia. Sąd ocenił ten znak jako bardzo słaby, ponieważ powód nie może zakazać konkurentom używania elementu słownego K. lub słowa D. w innych językach w towarach przeznaczonych dla dzieci i niemowląt. Powód używa swojego znaku dla ograniczonego zakresu towarów w klasie 3, głównie (poza

dokumentami finansowymi i informacją handlową) w formie słowno-graficznej, zawsze łącznie z innym znakiem, co utrudnia ocenę samodzielnej zdolności odróżniającej i rozpoznawalności znaku K.

Pozwany z kolei używa znaku słowno-graficznego K. L. do oznaczania towarów w klasie 3, dla których wprawdzie zarejestrowane zostały znaki powoda, jednak pozwany opatruje tym oznaczeniem produkty innego typu, do których powód nigdy nie używał swojego znaku i nie jest znany konsumentom. Dlatego Sąd Okręgowy uznał, że powód niezasadnie zarzuca pozwanemu naruszenie praw do wspólnotowego znaku towarowego w zakresie pełnienia przez znak K. funkcji oznaczenia pochodzenia, gdyż ryzyko konfuzji konsumenckiej można oceniać wyłącznie w odniesieniu do towarów, do których uprawniony rzeczywiście używa swojego znaku. Towary stron Sąd uznał za niekomplementarne, o bardzo dalekim podobieństwie, ponieważ towary powoda mają charakter kosmetyczny, a towary pozwanego należą do chemii gospodarczej. To, że jedne i drugie przeznaczone są dla dzieci i należą do tej samej klasy klasyfikacji nicejskiej zdaniem Sądu nie wystarczy. Decyduje odmienny charakter towarów powodujący ich eksponowanie w innych działach sieci handlowych. Sąd ocenił, że znak towarowy powoda zdecydowanie różni się od oznaczenia słowno-graficznego pozwanego w warstwie fonetycznej, graficznej i koncepcyjnej. Oznaczenie K. L. jest zbitką słów „k.” w angielskim australijskim oznaczającego „k.” oraz „l.” - miłość. Opisowego słowa K. użytego w rdzeniu Sąd nie uznał za decydujący. Strony używają przy tym znaku i oznaczenia dla towarów, których podobieństwo jest odległe. Ostatecznie Sąd przyjął, że nie zachodzi ryzyko konfuzji konsumenckiej. Rozsądni konsumenci mogą skojarzyć obydwa znaki z dzieckiem, ale nie ze sobą. W konsekwencji Sąd Okręgowy ocenił, że pozwany nie narusza praw powódki do wspólnotowych znaków w sposób stypizowany w art. 9 ust. 1 b rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. UE L 09.78.1 – powoływanego dalej jako rozporządzenie nr 207/2009).

Ubocznie Sąd Okręgowy zastrzegł, wskazując na art. 102 rozporządzenia nr 207/2009, że żądanie powoda w odniesieniu do towarów, do których powód nie używa swojego znaku towarowego można byłoby uznać za nadużycie prawa.

Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 27 sierpnia 2013 r. oddalił apelację powoda od orzeczenia Sądu Okręgowego, po uzupełnieniu jego ustaleń następującymi faktami - pozwany używał również oznaczenia K. bez słowa „L.”, jakkolwiek na opakowaniach stosowany był znak K. L. W uzupełnionym stanie faktycznym nie stwierdził jednak naruszenia przez pozwanego praw powoda do znaku wspólnotowego. Sąd ten ponownie przeprowadził ocenę podobieństwa znaku zarejestrowanego i oznaczenia mu przeciwstawionego w zakresie ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej porównywanych całościowo, z naciskiem na elementy odróżniające a nie na elementy opisowe. Uzyskane wyniki były zbieżne ze stanowiskiem Sądu Okręgowego. Sąd Apelacyjny podkreślił, że ryzyko wprowadzenia opinii publicznej w błąd w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 207/2009 musi uwzględniać takie kryteria jak substytucyjność i komplementarność towarów, tymczasem podobieństwo porównywanych towarów, mimo ich objęcia jedną klasą klasyfikacji nicejskiej, jest bardzo dalekie. Nie są to też towary komplementarne, skoro pozwany oznacza swoim znakiem produkty chemii gospodarczej przeznaczone do prania odzieży i bielizny pościelowej, a powód produkty kosmetyczne do pielęgnacji ciała dziecka. Produkty te nie uzupełniają się wzajemnie w tym znaczeniu, że użycie jednego z nich wymaga użycia innego; są oferowane w innych działach. Wprawdzie wszystkie kierowane są do konsumentów zainteresowanych produktami dla małych dzieci, zdaniem Sądu nie jest to jednak argument wystarczający, aby przyjąć ich niedozwolone podobieństwo. Z kolei podobieństwo znaków w warstwie słownej wynika z tożsamości źródłosłowa K. o niskiej wartości odróżniającej, z uwagi na jego znaczenie w języku [...] („dziecko”) dość znane osobom polskojęzycznym. Podwójne „i” nie może być utożsamiane z litera „y” w słowie K. Stwierdzone różnice produktów i stosowanych przez strony znaków graficznych skłoniły Sąd Apelacyjny do wniosku, że znak używany przez pozwanego nawet bez dodatku „L.”, który jest trudny do zauważenia przy ekspozycji towarów, szczególnie na górnych półkach, u przeciętnego, należycie poinformowanego i dostatecznie uważnego konsumenta nie grozi pomyłką w zakresie skojarzenia pochodzenia towarów pozwanego z firmą powoda. Sąd odwoławczy uznał wprawdzie, że znaki stron nie są opisowe, jednak nie zmieniło to oceny bardzo niskiej zdolności odróżniającej

znaku opartego na źródłosłowie K. i konieczności tolerowania współlistnienia znaków bliskich. Sąd zwrócił też uwagę, że zarzut naruszenia art. 9 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 207/2009 nie przystaje do argumentacji powoda, ponieważ nie twierdzi on, że zachodziły podstawy do ustalenia, iż pozwany używał w obrocie znaku identycznego ze znakiem powoda. Z kolei na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia można żądać ochrony wtedy, kiedy identyczność lub podobieństwo do znaku wspólnotowego oraz identyczność lub podobieństwo towarów i usług, których dotyczy znak towarowy oraz to oznaczenie, powoduje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Sąd Apelacyjny podzielił pogląd, że ocena konfuzji następować powinna w nawiązaniu do konkretnych występujących na rynku towarów lub usług, w warunkach rynkowych towary oferowane przez strony nie są jednak substytutowe, łączy je jedynie tożsamy krąg nabywców.

Zarzut naruszenia art. 102 rozporządzenia nr 207/2009 Sąd Apelacyjny uznał za nieistotny, skoro rozstrzygnięcie nie opierało się na tej podstawie prawnej. Natomiast zarzut naruszenia art. 3 i art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm. - dalej „u.z.n.k.”) Sąd ocenił jako oderwany od treści żądań zgłoszonych w pozwie. Wskazał, że powód pierwotnie domagał się jedynie zaniechania naruszania prawa z rejestracji dwóch wspólnotowych znaków towarowych i przeproszenia za naruszenie tych praw. Dokonanej później zmiany powództwa Sąd Okręgowy nie uwzględnił, co - zdaniem Sądu Apelacyjnego - uzasadniał art. 479⁴ § 2 k.p.c. W rezultacie Sąd Okręgowy nie orzekł o roszczeniach opartych na przepisach o nieuczciwej konkurencji i w tym zakresie brak było substratu zaskarżenia.

Powód wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego, zaskarżając go w całości. Skargę oparł na obydwu podstawach z art. 398³ § 1 k.p.c. Zarzucił naruszenie szeregu przepisów postępowania:

- art. 378 § 1 k.p.c. oraz art. 382 w zw. z art. 227, 217 § 3, i 241 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. przez nieodniesienie się do zawartego w apelacji zarzutu naruszenia art. 227 w zw. z art. 240 w zw. z art. 356 i w zw. z art. 9 k.p.c., a także przez nieprzeprowadzenie wnioskowanych dowodów;

- naruszenie art. 378 § 1 oraz art. 386 § 4 k.p.c. przez nieodniesienie się do zarzutu nierozpoznania istoty sprawy w oparciu o przepisy art. 3 w zw. z art. 10 u.z.n.k. i nieuchylenie wyroku z tego powodu;

- naruszenie art. 479⁴ § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. przez jego zastosowanie prowadzące do nierozpoznania powództwa w oparciu o przepisy art. 3 w zw. z art. 10 u.z.n.k.;

- art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. przez niewyjaśnienie przesłanek odwołania się do art. 479⁴ § 2 k.p.c. a także pominięcie jednego z zarzutów apelacji i zbyt skrótowe wyjaśnienie podstaw nieuwzględnienia powództwa na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 207/2009.

W ramach podstawy naruszenia prawa materialnego zakwestionował:

- wykładnię art. 9 ust 1 lit. b w zw. z pkt 8 preambuły, w zw. z art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, w zw. z jego art. 101 § 2 oraz w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 1a i art. 287 § 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 - dalej „p.w.p.”), prowadzącą do ich niezastosowania;

- niezastosowanie art. 9 ust 2 w zw. art. 101 § 2 rozporządzenia nr 207/2009 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 1a i w zw. z art. 287 § 2 p.w.p.;

- niezastosowanie art. 3 w zw. z art. 10 w zw. z art. 18 § 1 pkt 1 i 3 u.z.n.k.

We wnioskach domagał się uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu oraz orzeczenia o kosztach procesu według norm przepisanych przy uwzględnieniu kosztów postępowania kasacyjnego.

Pozwany wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej i zasądzenie na jego rzecz od powoda kosztów postępowania kasacyjnego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zarzuty skarżącego dotyczą dwóch kwestii - prawidłowości rozpoznania jego powództwa w oparciu o przepisy rozporządzenia nr 207/2009 oraz zasadności

odmowy rozpatrzenia zgłoszonych żądań na płaszczyźnie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

I. Zarzuty procesowe i materialnoprawne odnoszące się do żądania ochrony praw powoda do znaków wspólnotowych.

Skarżący podważa przyjętą przez Sądy obydwu instancji wykładnię art. 9 ust. 1 lit. b w zw. z pkt 8 preambuły, w zw. z art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, w zw. z jego art. 101 § 2 oraz w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 1a i art. 287 § 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 - dalej „p.w.p.”) wskazując, że Sądy błędnie przyjęły, iż naruszenie praw wyłącznych wynikających z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych podlega badaniu tylko przy uwzględnieniu rzeczywistego zakresu korzystania z zarejestrowanego znaku, natomiast nie podlega ocenie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej w zakresie oznaczeń podobnych do znaku wspólnotowego który jest zarejestrowany lecz nie jest aktualnie wykorzystywany przez uprawnionego. Zarzut ten zasługuje na uwzględnienie. W świetle art. 9 ust. 1 b rozporządzenia nr 207/2009 wyłączność prawa właściciela do wspólnotowego znaku towarowego daje mu uprawnienie do zakazania używania bez jego zgody w obrocie handlowym oznaczenia, które z powodu identyczności lub podobieństwa do tego znaku oraz z powodu identyczności lub podobieństwa towarów i usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, także przez skojarzenie oznaczenia ze znakiem towarowym. Przedmiotem ochrony jest wspólnotowy znak towarowy objęty rejestracją dla oznaczonych towarów, co oznacza, że ocena czy zachodzi ryzyko konfuzji nie może być ograniczona jedynie do zakresu rzeczywistego wykorzystywania znaku przez uprawnionego na rynku lecz musi być przeprowadzona w odniesieniu do całego zakresu towarów lub usług, dla których znak został zarejestrowany. Jedynie w odniesieniu do używanego oznaczenia, które uprawniony wskazuje jako naruszające jego prawa bada się, w jaki sposób rzeczywiście funkcjonuje ono na rynku i ten sposób używania odnieść należy do zakresu praw wynikających z rejestracji znaku, który podlega ochronie. Nieużywanie zarejestrowanego znaku, jak słusznie podnosi skarżący,

nabiera znaczenia prawnego dopiero po upływie terminu 5-letniego, wyznaczonego w art. 51 rozporządzenia nr 207/2009. W orzecznictwie, przy porównywaniu sposobu badania niedozwolonego podobieństwa znaku zgłoszonego do zarejestrowanych znaków wcześniejszych przeprowadzanego na etapie rejestracji a oceną dokonywaną w postępowaniu o udzielenie ochrony znakowi zarejestrowanemu, zwraca się uwagę, że o ile kontrola dokonywana w postępowaniu rejestracyjnym dotyczy abstrakcyjnie ujętej możliwości wprowadzenia w błąd, o tyle w postępowaniu o udzielenie ochrony przed naruszeniem oceniana jest, czy błąd taki może wywołać konkretna forma używania oznaczenia, którą uprawniony uważa za powodującą zagrożenie dla swoich wyłącznych praw do zarejestrowanego znaku (por. wyrok ETS z dnia 12 czerwca 2008 r., C-533/06, O2 Holdings Limited v. Hutchinson 3G UK Limited, Zb. Orz. 2008, s. I-4231), prawa z rejestracji znaków wspólnotowych, do których odnoszone są formy używania kwestionowanego oznaczenia nie podlegają natomiast ograniczeniu tylko do rzeczywistego zakresu jego wykorzystywania przez uprawnionego. Ponieważ niewątpliwie jest, że powodowi przysługuje prawo z rejestracji znaków wspólnotowych K. słownego i słowno-graficznego także na takie towary, jakie pozwany wprowadza na rynek, reklamuje i oferuje pod oznaczeniem K. i K. L., przeprowadzanie oceny prawdopodobieństwa konfuzji z ograniczeniem do towarów rzeczywiście występujących na rynku z pominięciem rozważenia ryzyka wprowadzenia opinii publicznej w błąd w wypadku, gdyby powód przysługującym mu znakiem oznaczył towary z kategorii tożsamej rodzajowo z ofertą pozwanego, to znaczy substancje stosowane w praniu, było wynikiem błędnej wykładni wskazanego przepisu. Rozstrzygnięcie Sądu opiera się na wniosku o wystarczającej rozróżnialności znaków z uwagi na odmiennosc oznaczonych towarów, przeprowadzona analiza nie objęła natomiast swoim zakresem praw z rejestracji znaku wspólnotowego dla towarów zbliżonych lub identycznych. Pogląd, że porównanie ogranicza się do znaków funkcjonujących w obrocie wyłączył z zakresu rozważań regułę, że im bardziej podobne są towary tym większa musi być różnica pomiędzy znakiem a oznaczeniem, aby przyjąć, że konfuzja konsumencka nie jest prawdopodobna.

Podzielić trzeba też stanowisko skarżącego - jakkolwiek wobec konieczności zbadania podobieństwa pomiędzy towarami, dla których wspólnotowy znak powoda jest zastrzeżony a przeciwstawionymi towarami i oznaczeniami pozwanego, kwestia ta nie ma pierwszorzędного znaczenia - że zastosowane kryteria oceny czy zachodzi ryzyko skojarzenia towarów oznaczonych przez pozwanego ze znakiem powoda, nie były jasne. Sądy wprawdzie odwołały się do należycie zdefiniowanych pojęć substytucyjności i komplementarności towarów lecz rozważania, szczególnie co do komplementarności zestawianych produktów prowadzone były hasłowo, bez merytorycznego nawiązania do argumentów powoda. Przy tym Sąd odwoławczy ustalił, że porównywany znak i oznaczenie nie miały charakteru opisowego, że pozwany używał także oznaczenia K. bez dodatku „L.”, a ponadto, że w oznaczeniu K. L. element „L.” jest trudno zauważalny. Mimo to w przeprowadzonej ocenie odniósł się tylko do stwierdzenia, że źródłosłów K. uzupełniony podwojonym „i” w znaku powoda nie grozi uważnemu konsumentowi pomyleniem z tym samym źródłosłowem uzupełnionym „y” w oznaczeniu pozwanego. W pozostałym zakresie podzielił rozważania Sądu Okręgowego, które bazowały na odmiennych ustaleniach faktycznych w zakresie warstwy znaczeniowej znaku i oznaczenia, a także wyglądu i percepcji oznaczenia pozwanego. Nie można więc odeprzeć zarzutu, że Sąd Apelacyjny nie dokonał wszechstronnej oceny porównawczej obydwu znaków we wszystkich warstwach, mimo, że prawidłowo przyjął, iż tylko tego rodzaju metoda porównawcza uprawnia do stwierdzenia czy znaki są podobne, i jak daleko ich podobieństwo sięga (skarżący sugeruje, że podobieństwo jest tego stopnia, że pozwala na przyjęcie identyczności w świetle wykładni art. 9 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 207/2009 przyjmowanej w orzecznictwie europejskim - por. wyrok ETS z dnia 20 marca 2003 r., C-291/00, LTJ Diffusion SA przeciwko Sadas Vertbaudet SA, Zb. Orz. 2003/s-I-2799).

W rezultacie więc zarzuty skierowane przez powoda przeciwko wykładni i zastosowaniu przez Sąd Apelacyjny przepisów rozporządzenia nr 207/2009 w powiązaniu ze wskazanymi przepisami prawa własności przemysłowej, mającymi zastosowanie na podstawie art. 101 § 2 tego rozporządzenia, jak również zarzuty dotyczące ujęcia w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku przesłanek, które

spowodowały nieuwzględnienie powództwa na tej podstawie okazały się uzasadnione.

II. Zarzuty procesowe i materialnoprawne dotyczące nierozpoznania sprawy w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Skarżący w ramach zarzutów procesowych podważa stanowisko Sądu Apelacyjnego, przyjęte za Sądem pierwszej instancji, że powództwo nie obejmowało żądań wywodzonych z art. 3 i art. 10 u.z.n.k., i że - w konsekwencji - wyrok tego Sądu nie zawierał orzeczenia o takich żądaniach, wobec czego nie było substratu zaskarżenia w zakresie, w którym skarżący wytknął w apelacji pominięcie tej podstawy prawnej rozstrzygnięcia. Podtrzymuje jednocześnie zarzuty zgłoszone w apelacji, a nierozpoznane przez Sąd Apelacyjny z uwagi na stwierdzenie, że wyrok Sądu Okręgowego nie zawiera rozstrzygnięcia, które może być zaskarżone.

W polskim prawie procesowym obowiązuje zasada dyspozytywności, wyrażona przede wszystkim w art. 321 k.p.c. Zgodnie z tą zasadą powód decyduje o wszczęciu, przedmiocie i zakresie, w jakim sprawa, którą poddaje pod osąd, ma być rozstrzygnięta. Realizacji omawianej zasady służy przewidziany w art. 187 § 1 k.p.c. obowiązek dokładnego oznaczenia w pozwie zgłoszonego żądania oraz przytoczenia okoliczności faktycznych uzasadniających to żądanie. Nie jest natomiast konieczne wskazanie podstawy prawnej żądania, co stało się źródłem dominującego poglądu o związaniu sądu podstawą faktyczną wskazaną przez powoda i o niewiążącym charakterze ewentualnie podanej przez niego podstawy prawnej. W tym kontekście ocenić należy zgłoszone przez powoda żądania i wskazane przez niego okoliczności faktyczne. Skarżący argumentuje, że żądania, które ujął w pozwie, nie wyznaczały jednej możliwej podstawy prawnej ich uwzględnienia lecz przeciwnie, zostały przez powoda wywiedzione zarówno w oparciu o przepisy rozporządzenia nr 207/2009 (i uzupełniająco - Prawa własności przemysłowej), jak i w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przy czym obie zbiegające się podstawy prawne zostały przytoczone w pozwie, a niektóre z żądań przewidziane były jedynie w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (żądanie zobowiązania pozwanego do

zamieszczenia oświadczenia przeprasającego powoda, którego podstawę stanowił art. 18 u.z.n.k.). Powód sprzeciwił się też stanowisku Sądu Apelacyjnego, że zawarte w jego piśmie z dnia 25 kwietnia 2012 r. ostateczne sformułowanie żądań miało charakter niedopuszczalnej w rozumieniu art. 479⁴ § 2 k.p.c. zmiany powództwa.

Pierwotne żądanie powoda, które Sądy uznały za powództwo o udzielenie ochrony opartej wyłącznie na przepisach rozporządzenia nr 207/2009, w części wstępnej określało ogólnie przedmiot roszczenia jako nakazania pozwanemu zaniechania naruszeń praw do wspólnotowych znaków towarowych, konkretyzując następnie działania pozwanego, które Sąd powinien mu nakazać lub których powinien mu zabronić. Zgłoszone żądania odpowiadały nie tylko środkom ochronnym przewidzianym w rozporządzeniu nr 207/2009 i krajowych przepisach o ochronie własności przemysłowej, ale także (a w zakresie zadania publikacji przeprosin wyłącznie) środkom ochronnym przewidzianym w art. 18 u.z.n.k. Jednocześnie powód w uzasadnieniu pozwu wprost odwołał się do argumentacji wywiedzionej z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co Sąd Okręgowy dostrzegł i odnotował w uzasadnieniu. Interpretując przedmiot tak sformułowanych żądań Sąd Okręgowy jednak nie zastosował zasady, że jego obowiązkiem – nawet bez wniosków stron - jest rozważenie wszystkich podstaw prawnych, które wchodzi w rachubę przy ocenie poddanego pod osąd powództwa w oparciu o przedstawiony stan faktyczny. Wobec treści uzasadnienia pozwu nie powstawała niejasność co do zakresu obowiązków orzeczniczych Sądu Okręgowego, która należałoby ewentualnie wyjaśnić na wstępnym etapie postępowania (art. 212 k.p.c.), niemniej wydaje się, że sposób sformułowania żądań był przedmiotem postępowania, ponieważ w protokole rozprawy z dnia 23 kwietnia 2012 r. odnotowano (k. 361), że powód wyjaśnił jaki brzmienie powinny mieć jego żądania i zobowiązał się doprecyzować je na piśmie, a następnie złożył pismo z dnia 25 kwietnia 2012 r. ujmujące jego żądania w sposób bardziej syntetyczny. Wprawdzie w uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy nie wspomniał o skutkach tej czynności, jednak nie można zgodzić się z Sądem odwoławczym, że uzasadnione było potraktowanie przereformowanych żądań jako zmiany powództwa, skoro ich przedmiot przystawał do zgłaszanych od początku roszczeń i ich prawnych

motywów, zawartych w uzasadnieniu pozwu. Zarzut naruszenia art. 479⁴ § 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. należy więc uwzględnić.

W orzeczeniu Sądu pierwszej instancji nie zabrakło rozstrzygnięcia o żądaniach zgłoszonych przez powoda, jego powództwo zostało w całości oddalone. To, że oddalenie powództwa nastąpiło w wyniku rozważenia jednej ze zbiegających się podstaw materialnoprawnych, nie prowadzi do niepełności wydanego orzeczenia. „Substrat zaskarżenia” jest pojęciem związanym z formalnoprawną konstrukcją orzeczenia, które - zgodnie z art. 325 k.p.c. – powinno zawierać, wśród innych elementów - rozstrzygnięcie sądu o żądaniach stron. Merytoryczne przesłanki, które zadecydowały o sposobie załatwienia sprawy nie mają w tym zakresie znaczenia. W niniejszej sprawie powód zgłosił powództwo zawierające wiele równorzędnie i jednocześnie dochodzonych roszczeń. Sąd Okręgowy oddalił to powództwo, a więc wszystkie żądania powoda uznał za nieuzasadnione, co znaczy, że orzekł o nich i orzeczenie to stanowiło substrat podlegający zaskarżeniu i zaskarżony apelacją powoda. Tym samym powód skutecznie podniósł zarzut naruszenia art. 378 § 1 k.p.c. przez nieodniesienie się do zgłoszonych przez niego w apelacji zarzutów nierozpoznania przez Sąd Okręgowy powództwa w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Natomiast zarzut naruszenia art. 386 § 4 k.p.c. nie jest uzasadniony, ponieważ powództwo zostało rozpatrzone merytorycznie na jednej ze zbiegających się podstaw prawnych, pominięcie drugiej z tych podstaw - niezależnie od przyczyn - mogło jedynie spowodować, że istota sprawy nie została rozpoznana w pełni, natomiast nie uprawnia do stawiania zarzuty jej całkowitego nierozpoznania.

Jako wymagający uwzględnienia, z uwagi na błędne przyjęcie, że powództwo nie podlegało rozpatrzeniu w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należało natomiast potraktować zarzut wadliwości przesłanek nieodniesienia się i nieprzeprowadzenia w postępowaniu apelacyjnym dowodów mających na celu wykazanie okoliczności istotnych z punktu widzenia oceny roszczeń powoda na tej podstawie prawnej oraz zarzut naruszenia art. 3 w zw. z art. 10 w zw. z art. 18 § 1 i 3 u.z.n.k.

Wreszcie częściowo uzasadnione były też zastrzeżenia powoda do treści uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego, w którym rzeczywiście zabrakło wyjaśnień, dlaczego ten Sąd uznał art. 497⁴ § 2 k.p.c. za podstawę, którą kierował się Sąd Okręgowy pomijając rozpatrzenie sprawy w oparciu o art. 3 i art. 10 u.z.n.k. Natomiast pozostałe zagadnienia zostały omówione, jakkolwiek lapidarnie. To, czy wskazane motywy były prawidłowe należy już do oceny poglądów prawnych Sądu, a nie do wad konstrukcji uzasadnienia, z którego wynika dlaczego Sąd drugiej instancji nie rozważał zarzutów dotyczących nieprzeprowadzenia dowodów (uznał, że wiązały się z roszczeniami, o których Sąd Okręgowy nie orzekł, wobec czego nie było substratu zaskarżenia).

Z przytoczonych względów zaskarżony wyrok należało uchylić a sprawę przekazać do ponownego rozpoznania na podstawie art. 398¹⁵ § 1 k.p.c.

Orzeczenie o kosztach postępowania kasacyjnego uzasadnia art. 398²¹ w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. i art. 108 § 2 k.p.c.