



Sygn. akt I CSK 263/18

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 maja 2019 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Beata Janiszewska (przewodniczący)

SSN Marcin Krajewski (sprawozdawca)

SSN Tomasz Szanciło

Protokolant Justyna Kosińska

w sprawie z powództwa O. SA (O. AG, O. Ltd) z siedzibą w B. (Szwajcaria),
S. Ltd. z siedzibą w C. (Szwajcaria) i T. (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w W.
przeciwko I. B.

o ochronę znaków wspólnotowych i roszczenia z nieuczciwej konkurencji,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 9 maja 2019 r.,
skargi kasacyjnej powodów
od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia 28 września 2017 r., sygn. akt I ACa [...],

**uchyla zaskarżony wyrok w punktach 2 i 3 i w tym zakresie
przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w [...] do ponownego
rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania
kasacyjnego.**

UZASADNIENIE

Powodowie O. SA (O. AG, O. Ltd) z siedzibą w B. (Szwajcaria), S. Ltd z siedzibą w C. (Szwajcaria) i T. (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w W., powołując się na naruszenie prawa do wspólnotowego znaku towarowego oraz dokonywanie czynów nieuczciwej konkurencji, domagali się zakazania pozwanej I. B. używania w obrocie handlowym szeregu oznaczeń oraz nakazanie złożenia oświadczenia, ewentualnie opublikowania ogłoszenia o treści wyroku.

Rozpatrując sprawę w pierwszej instancji Sąd Okręgowy w W. ustalił, że powodowi O. SA służy prawo do wspólnotowego znaku towarowego słownego „O.” z prawem pierwszeństwa od 15 kwietnia 1996 r. Powodowie S. Ltd i T. (Polska) sp. z o.o. są uprawnieni do używania tego znaku i mają zgodę właściciela na wystąpienie z powództwem przeciwko pozwanej w związku z naruszeniem praw do znaku. Znak jest rozpoznawalny i cieszy się renomą jako marka [...], a ponadto jest rozpoznawalny jako system pomiaru [...] na zawodach [...]. Powód O. SA jest oficjalnym podmiotem mierzącym [...] na międzynarodowych zawodach sportowych i publikuje wyniki tych pomiarów na stronie „[...]com”, której właścicielem jest T. LTD, przy czym nazwa domeny powiązana z tą stroną została zarejestrowana 23 grudnia 1997 r. Strona internetowa „[...]com” cieszy się zainteresowaniem zarówno za granicą, jak i w Polsce.

Zgodnie z ustaleniami Sądu pierwszej instancji, pozwana od 2003 r. prowadzi działalność w zakresie pomiaru [...] na zawodach [...] w Polsce, jak również prowadzi serwisy informacyjne dotyczące wyników zawodów [...] na terenie Polski. W okresie od 13 listopada 2007 r. do 15 kwietnia 2014 r. pozwana prowadziła działalność gospodarczą pod firmą „I. B. [...]pl”, a od 15 kwietnia 2014 r. pod firmą „I. B. X.pl”. Od 12 grudnia 2006 r. na rzecz pozwanej zarejestrowane są nazwy domen internetowych „[...]pl” i „[...]eu”. Na stronie pod adresem „[...]pl” pozwana publikowała wyniki zawodów sportowych w [...] organizowanych w Polsce. Ponadto pozwana prowadziła serwis z informacjami dotyczącymi polskiego środowiska [...] na stronie internetowej pod adresem „news[...]pl”.

Powód S. Ltd co najmniej od 2007 r. wiedział o posługiwaniu się przez pozwaną nazwą domeny internetowej „[...]pl” i fakt ten początkowo akceptował. W lutym 2013 r. pozwana zarejestrowała nazwę domeny internetowej „X.pl”, co było

związane z rozpoczęciem korzystania przez pozwaną z systemów pomiaru [...] konkurencyjnych wobec systemów oferowanych przez powodów. W listopadzie 2013 r. pozwana uruchomiła serwis internetowy na stronie „news.X.pl”, a w lutym 2014 r., po otrzymaniu od powodów wezwania do zaprzestania korzystania z terminu „[...]”, pozwana zaprzestała prowadzenia serwisu informacyjnego z wykorzystaniem nazwy domeny internetowej „[...]pl”, a dotychczasową działalność w tym zakresie kontynuuje korzystając z nazwy domeny „X.pl”.

Mając na uwadze tak ustalony stan faktyczny, Sąd Okręgowy wyrokiem z 14 marca 2016 r. częściowo uwzględnił powództwo, zakazując pozwanej używania w obrocie handlowym szeregu oznaczeń słownych i słowno-graficznych zawierających zwrot „[...]” lub grafikę, która mogła być kojarzona z tym zwrotem, a także nakazując opublikowanie informacji o treści orzeczenia. Sąd oddalił jednocześnie powództwo w części odnoszącej się do oznaczeń zawierających zwrot „X” lub grafikę, która mogła być kojarzona z tym zwrotem.

Na skutek apelacji powodów, zaskarżonym wyrokiem z 28 września 2017 r. Sąd Apelacyjny w [...] częściowo zmienił wyrok Sądu Okręgowego, dodatkowo zakazując pozwanej używania w obrocie handlowym wskazanego w wyroku oznaczenia słowno-graficznego, które mogło kojarzyć się ze zwrotem „[...]”, a nie było objęte pierwotnym zakazem. W pozostałej części Sąd Apelacyjny oddalił apelację.

Sąd Apelacyjny uznał za prawidłowe i przyjął za podstawę orzekania istotne dla rozstrzygnięcia ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Okręgowy. Uzasadniając rozstrzygnięcie w zakresie, w jakim apelacja została oddalona, Sąd Apelacyjny uznał, że oceny podobieństwa zwrotu „X.” do zarejestrowanego znaku towarowego „O.” należy dokonać w warstwie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. W warstwie słownej i fonetycznej oznaczenia te wykazują zasadnicze różnice, które są potęgowane w wypadku wersji oznaczeń zawierających elementy graficzne. Istotne różnice występują również w warstwie znaczeniowej, a dokonując oceny na tej płaszczyźnie, należy uznać, że słowo „Y.” budzi skojarzenie z miarą wielkości, a nie strona powodową.

Sąd Apelacyjny przyjął jednocześnie, że na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej „u.z.n.k.”) ochronie podlega używane przez stronę

powodową oznaczenie „[...]com”. Także i w tym aspekcie przyjęto jednak, że sporne oznaczenia zawierające zwrot „X.” nie są konfuzyjnie podobne do oznaczenia powodów, tymczasem zarzuty opierające się na tej ustawie oparte były na podobieństwie oznaczeń.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w części, w której oddalono apelację, zaskarżyli powodowie, zarzucając naruszenie:

1) przepisów postępowania, tj. art. 382 k.p.c., 378 § 1 k.p.c. i art. 316 § 1 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. oraz art. 386 § 4 k.p.c., przez nierozpoznanie istoty sprawy, co nastąpiło wskutek pominięcia zarzutów naruszenia przez pozwaną prawa do znaku towarowego jako znaku renomowanego oraz zarzutów dopuszczenia się czynów nieuczciwej konkurencji w postaci naśladownictwa pasożytniczego i podszywania się pod powodów;

2) prawa materialnego w postaci art. 9 ust. 2 lit. b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (określanego dalej jako: „rozporządzenie nr 207/2009”), oraz art. 3 ust. 1 i art. 10 ust. 1 u.z.n.k., które polegało m.in. na:

– błędnym przyjęciu przez Sąd Apelacyjny konieczności wystąpienia konfuzji oraz wyższego stopnia podobieństwa oznaczeń, które to przesłanki są niezbędne dla dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa do nierenomowanego znaku towarowego, podczas gdy nie mają zastosowania w przypadku naruszenia prawa do znaku renomowanego,

– pominięciu przy ocenie podobieństwa oznaczeń warstwy wizualnej i fonetycznej oraz oparciu się wyłącznie na warstwie znaczeniowej, wskutek błędnego przyjęcia, że ma ona decydujące znaczenie,

– pominięciu przy ocenie podobieństwa oznaczeń faktu uprzedniego używania przez pozwaną oznaczenia „[...]”, prawomocnie uznanego za podobne do znaku „O.”, i późniejszego wprowadzania do niego kolejnych modyfikacji, przez co pozwana stworzyła grupę oznaczeń podobnych do siebie,

– pominięciu przy ocenie podobieństwa oznaczeń identyczności świadczonych usług i szczególnie wysokiej renomy znaku powodów,

– niedokonaniu oceny zachowania pozwanej z perspektywy przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na pasożytniczym naśladowaniu

cudzego oznaczenia oraz podszywaniu się pod powodów w toku działalności gospodarczej.

Powołując się na powyższe podstawy kasacyjne, powodowie wnieśli o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w zaskarżonej części oraz uchylenie wyroku Sądu pierwszej instancji w części oddalającej powództwo i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w W. w tej części do ponownego rozpoznania, ewentualnie o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w zaskarżonej części i orzeczenie co do istoty sprawy, ewentualnie o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w zaskarżonej części i przekazanie mu sprawy do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną pozwana wniosła o odmowę przyjęcia jej do rozpoznania, ewentualnie o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego według norm przepisanych.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna jest uzasadniona, jednak Sąd Najwyższy nie uznaje za trafne wszystkich przedstawionych w niej zarzutów.

Nie jest zasadny zarzut naruszenia prawa procesowego w odniesieniu do nierozpoznania istoty sprawy. Przyjąć należy, że wypowiadając się o podobieństwie oznaczeń, Sąd Apelacyjny wypowiedział się zarówno o podobieństwie w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 207/2009, który odnosił się do wszystkich wspólnotowych znaków towarowych, jak o podobieństwie w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. c tego rozporządzenia, który dotyczył renomowanego znaku towarowego. Oba te przepisy (których aktualnie obowiązującymi odpowiednikami są art. 9 ust. 2 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej) wymagały identyczności lub podobieństwa oznaczenia używanego przez naruszcziela w stosunku do wspólnotowego znaku towarowego. Wykluczenie istnienia podobieństwa w tej mierze sprawia, że niecelowe było analizowanie dalszych przesłanek naruszenia. Na podobnej zasadzie nie można podzielić zarzutu, zgodnie z którym Sąd Apelacyjny nie rozpoznał istoty sprawy w odniesieniu do czynów nieuczciwej konkurencji w postaci pasożytniczego naśladownictwa lub podszywania się pod powodów. W stanie faktycznym sprawy

przesłanką dla przyjęcia, że czyny takie mogły mieć miejsce, jest podobieństwo stosowanych oznaczeń, a to Sąd Apelacyjny wykluczył.

Z punktu widzenia prawa materialnego kluczowe znaczenie dla oceny zasadności zarzutów ma ocena podobieństwa zachodzącego między słownym znakiem towarowym powodów „O.” oraz oznaczeniem „[...]com” z jednej strony, a używanymi przez pozwaną oznaczeniami zawierającymi słowo „X.” z drugiej.

W odniesieniu do relacji między zarejestrowanym znakiem towarowym a oznaczeniami strony pozwanej Sąd Najwyższy podziela pogląd Sądu Apelacyjnego, że nie występuje podobieństwo w stopniu niezbędnym do uznania, że doszło do naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego. Jak wyżej wskazano, zarówno art. 9 ust. 2 lit. b, jak i art. 9 ust. 2 lit. c, rozporządzenia nr 207/2009 wymagały identyczności lub podobieństwa oznaczenia używanego przez naruszcyciela. Sąd Najwyższy aprobuje pogląd wyrażony w skardze kasacyjnej, zgodnie z którym w przypadkach wymienionych w tych dwóch przepisach chodzi o inny stopień podobieństwa, a konkretnie, że w stosunku do znaków renomowanych może on być niższy. Stanowisko takie na tle różnych przepisów przewidujących ochronę renomowanych znaków towarowych było wyrażane zarówno w orzecznictwie Sądu Najwyższego (zob. wyr. z 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08, OSNC-ZD 2009, nr 3, poz. 85; wyr. z 10 lutego 2011 r., IV CSK 393/10, OSNC 2011, nr 11, poz. 127; wyr. z 2 lutego 2017 r., I CSK 778/15, OSP 2018, nr 2, poz. 13), jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyr. z 24 marca 2011 r. w sprawie C-552/09). Mający zastosowanie do wszystkich znaków towarowych art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 207/2009, jako przesłanki naruszenia, wymagał prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmowało również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym. Przesłanka taka nie występowała natomiast w odnoszącym się do znaków renomowanych art. 9 ust. 2 lit. c wymienionego rozporządzenia. Zamiast niej konieczne było, by używanie oznaczenia podobnego do znaku towarowego mogło przynieść nienależną korzyść naruszcycielowi lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego, co może nastąpić także przy niższym stopniu podobieństwa oznaczeń.

Powyższe zróżnicowanie nie zmienia jednak faktu, że w jednym i drugim przypadku pewien stopień podobieństwa musi wystąpić. Między znakiem „O.” a oznaczeniem „X.” nie ma podobieństwa nie tylko w warstwie znaczeniowej, co szeroko uzasadnił Sąd Apelacyjny, ale również w warstwie fonetycznej i wizualnej. Oceny tej nie zmienia fakt, że pozwana początkowo używała oznaczenia „[...]”, które może być uznane za podobne do znaku powodów, a dopiero później zaczęła korzystać z oznaczenia „X.”. Fakt, że aktualnie stosowane oznaczenie jest podobne do oznaczenia używanego przez pozwaną uprzednio, a to ostatnie jest podobne do znaku powodów, może mieć pewne znaczenie dla oceny podobieństwa między aktualnym oznaczeniem pozwanej a znakiem powodów, jednak decydującą rolę należy przypisać bezpośredniemu porównaniu dwóch oznaczeń. To zaś przemawia przeciwko możliwości uznania, że spełniona została przesłanka podobieństwa w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 207/2009. Oceny tej nie zmienia fakt podobieństwa usług świadczonych przez strony, jak również rozpoznawalność i renoma słownego znaku towarowego „O.”.

Inaczej, zdaniem Sądu Najwyższego, wypada ocena podobieństwa między oznaczeniem „[...]com” a „X.”, co sprawiło, że skarga kasacyjna została ostatecznie uwzględniona. W tej mierze nie wystarcza sama analiza warstwy znaczeniowej, na tle której można zgodzić się z Sądem Apelacyjnym, że podobieństwo jest nieznaczne. Przy ocenie podobieństwa w odniesieniu do innych warstw należy pominąć przyrostek „.com”, który jest jedynie koniecznym elementem nazwy domeny najwyższego poziomu. Zdaniem Sądu Najwyższego z dokonanego porównania wynika, że podobieństwo wyrażen „[...]” i „X.” jest znaczne zwłaszcza w warstwie fonetycznej, gdyż wyrażenia te różni jedynie pominięcie samogłoski „o” w przypadku drugiego z nich. O istnieniu podobieństwa pośrednio zadecydowała sama pozwana, zmieniając nazwę, pod którą prowadziła działalność gospodarczą, oraz nazwy domen internetowych odwołujące się do prowadzonych serwisów www. Można założyć, że poszukując nowych nazw, pozwana nie dokonała wyboru zupełnie przypadkowego, ale kierowała się podobieństwem do nazw dotychczas wykorzystywanych, tak by nie naruszać wrażenia ciągłości prowadzonej działalności po stronie odbiorców świadczonych przez nią usług.

Uznanie podobieństwa między oznaczeniem „[...]com” a wykorzystywanymi przez pozwaną oznaczeniami zawierającymi zwrot „X.” sprawia, że Sąd Apelacyjny powinien ponownie rozważyć stan faktyczny sprawy na tle przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdyż w odniesieniu do oznaczenia „[...]com” brak jest zarejestrowanego znaku towarowego, a jak trafnie przyjęto w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia, może ono podlegać ochronie na tle u.z.n.k. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Apelacyjny powinien rozważyć przesłanki zastosowania zarówno ogólnej klauzuli nieuczciwej konkurencji zawartej w art. 3 ust. 1 u.z.n.k., jak i poszczególnych czynów, o których mowa w art. 5 i n. u.z.n.k. W szczególności ocenie powinna podlegać legitymacja czynna każdego z trzech powodów do żądania ochrony na tle wymienionej ustawy w związku z wykorzystywaniem przez pozwaną oznaczenia podobnego do „[...]com”. Zachowanie pozwanej powinno również zostać ocenione w świetle przesłanki naruszenia dobrych obyczajów, o której mowa w art. 3 ust. 1 u.z.n.k., zwłaszcza jeżeli zważyć, że w ustalonym stanie faktycznym co najmniej jeden z powodów przez dłuższy czas tolerował korzystanie przez nią z oznaczenia „[...]”.

Z uwagi na powyższe Sąd Najwyższy na podstawie art. 398¹⁵ k.p.c. orzekł, jak w sentencji.