

Wyrok z dnia 23 kwietnia 2008 r., III CSK 377/07

W sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji ustalenia ryzyka niebezpieczeństwa wprowadzenia konsumentów w błąd następuje na podstawie oceny sądu opartej na całokształcie okoliczności przy uwzględnieniu właściwego wzorca konsumenta. Prowadzenie dowodu z opinii biegłego nie jest niezbędne, chyba że jest przydatne do ustalenia tego ryzyka.

Sędzia SN Barbara Myszka (przewodniczący)

Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca)

Sędzia SN Gerard Bieniek

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "Z.P.C.M." S.A. w R. przeciwko "W." S.A. w K. o zakazanie naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe oraz zakaz nieuczciwej konkurencji, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 23 kwietnia 2008 r. na rozprawie skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 1 czerwca 2007 r.

oddalił skargę kasacyjną i zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1800 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 12 stycznia 2007 r. uwzględnił w znacznej części powództwo "Z.P.C.M." S.A. w R. i zakazał stronie pozwanej, "W." S.A. w K. używania opakowań zbiorczych, na których w górnej części na jaśniejszym tle skośnie umieszczona jest nazwa cukierków w kolorze granatowym, a poniżej, w zależności od wersji smakowej reklamowanych cukierków, znajdują się wizerunki jabłek i liści mięty, truskawek oraz mieszanki pomarańczy, ananasa, truskawek i porzeczek. Ponadto zakazał pozwanej wprowadzania do obrotu cukierków owocowych w takich opakowaniach zbiorczych oraz nakazał jednokrotne opublikowanie w dzienniku „R.” oświadczenia, że „wprowadzanie do obrotu

cukierków »Fruit« w opakowaniach zbiorczych podobnych do opakowań cukierków »frutis« sprzedawanych przez »Z.P.C.M.« S.A. mogło wprowadzić konsumentów w błąd co do producenta i pochodzenia tego towaru. »W.« S.A. wyraża ubolewanie z powodu naruszenia zasad uczciwej konkurencji”, jednocześnie upoważniając powoda do opublikowania oświadczenia tej treści zawartego w na koszt pozwanej na wypadek niewykonania nałożonego obowiązku w terminie 14 dni. W pozostałej części powództwo oddalił.

Z ustaleń wynika, że od lipca 2001 r. powód wprowadza do obrotu cukierki owocowe pod nazwą handlową „frutis” w opakowaniach zbiorczych, na których dominuje kolor zielony o jasnym odcieniu. W górnej części opakowań umieszczony jest napis „frutis” w kolorze niebieskim z białą obwódką, wykonany fantazyjną czcionką, biegnący ukośnie w stronę górnej prawej części opakowania. Poniżej napisu „frutis”, równolegle do niego, po lewej stronie opakowania, znajduje się wykonany podobną fantazyjną czcionką napis w języku polskim i angielskim, wskazujący na smak cukierków. Nieco poniżej napisów umieszczone są rysunki karmelków owocowych, a pomiędzy nimi a napisami małe, a w dolnej części opakowania duże wizerunki owoców.

Opakowania, w jakich powód wprowadza cukierki do obrotu, są małe (mieszczą 80 g cukierków). Od początku 2006 r. strona powodowa stosuje także opakowania jednokilogramowe.

Pozwana spółka wprowadza do obrotu cukierki owocowe pod nazwą handlową „Fruit!” w opakowaniach zbiorczych, na których dominuje kolor zielony o ciemnym odcieniu. W górnej części opakowania umieszczone zostało logo pozwanej „W.” na ciemnoniebieskim tle. Poniżej, na środku opakowania, na jasnym tle, znajduje się niebieski lub czerwony, w zależności od rodzaju cukierków znajdujących się w opakowaniu napis „Fruit!”, wykonany czcionką o prostym kształcie liter, ostrych liniach i brzegach, biegnący ukośnie w stronę górnej prawej części opakowania. Poniżej tego napisu umieszczone zostały wykonane mniejszą czcionką o podobnym kroju napisy w języku polskim, wskazujące na smak cukierków w kolorze pomarańczowym, zielonym lub czerwonym. Napisy te biegną równolegle do napisu "Fruit!". W dolnej części opakowań znajdują się duże wizerunki owoców. Pozwana wprowadza na rynek cukierki w dużych, jednokilogramowych, opakowaniach.

W ocenie Sądu Okręgowego, pomiędzy opakowaniami, w jakich strony wprowadzają cukierki do obrotu, zachodzi podobieństwo. Wyraża się ono w zastosowaniu zasadniczo podobnej tonacji barw oraz kompozycji graficznej. Zbliżone są także nazwy produktów, wywodzące się od słowa „fruit”, oznaczającego w języku angielskim owoc. Na podstawie opinii biegłego sądowego, uwzględniającej badania ankietowe, Sąd Okręgowy uznał, że podobieństwo w ocenie odbiorców jest znaczne. Ponad 50% ankietowanych uważa za podobne małe opakowanie cukierków „frutis” i duże opakowanie cukierków „Fruit!”, a ponad 65% uważa za podobne duże opakowania obu producentów. Na ryzyko pomylenia produktów wskazało ponad 50% ankietowanych, przy czym jest ono wyższe w przypadku wyboru pomiędzy dużymi opakowaniami, gdyż aż 27% ankietowanych mogłoby całkowicie pomylić produkty oferowane w dużych opakowaniach.

Ustalono ponadto, że stronie powodowej przysługują prawa ochronne na znaki towarowe: słowny „frutis” oraz słowno-graficzny „FRUTIS fruit candies”.

Zdaniem Sądu Okręgowego, nie zasługuje na uwzględnienie roszczenie oparte na art. 296 w związku z 297 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Brzmienie słownego znaku towarowego „frutis” oraz „FRUTIS fruit candies” wywodzi się od angielskiego słowa "fruit", oznaczającego owoc. Słowo to, jako nazwa rodzajowa, należy do domeny publicznej, jest powszechnie używane i nie ma charakteru odróżniającego, podobnie zresztą jak używana przez pozwaną nazwa „Fruit!”. Użycie takiego oznaczenia przez pozwaną nie stanowi zatem naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego. Ponadto, pomiędzy znakami „FRUTIS fruit candies” i „Fruit!” istnieje zróżnicowanie graficzne, fonetyczne i znaczeniowe, wykluczające ryzyko pomyłki.

Sąd Okręgowy uznał natomiast, że wprowadzanie przez pozwaną do obrotu cukierków w opakowaniach podobnych do stosowanych przez powoda stanowi czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 3 i 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."), a świadczą o tym wyniki badań ankietowych, wskazujące na ponad 25% ryzyko wprowadzenia konsumentów w błąd co do pochodzenia towarów. Uznając opinię biegłego sądowego za wystarczającą, Sąd oddalił dalsze wnioski dowodowe powoda, zgłaszane na okoliczność naruszenia dobrych obyczajów kupieckich przez pozwaną.

Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 1 czerwca 2007 r. zmienił wyrok Sądu Okręgowego i oddalił powództwo. Uznał, że o tym, czy działanie pozwanej wypełnia przesłanki określone w przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie może decydować wyłącznie opinia biegłego sądowego, także ta oparta na wynikach badań ankietowych. Może być dopuszczony dowód z opinii biegłego sądowego na okoliczność podobieństwa produktów i możliwości wprowadzenia konsumentów w błąd co do pochodzenia towarów, dowód ten jednak podlega takiej ocenie, jak inne dowody zebrane w sprawie i nie ma mocy decydującej. Ocena w tym zakresie powinna uwzględniać wzorzec tzw. przeciętnego konsumenta, którym jest również sędzia. Oceniający zgłoszone w sprawie żądanie sędzia nie może uchylić się od oceny porównawczej opakowań zbiorczych produktów obu stron. Dokonując takiej oceny, Sąd Apelacyjny doszedł do odmiennych wniosków, uznał bowiem, że strona pozwana nie dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art. 10 ust. 2 u.z.n.k. W ocenie tego Sądu, podobieństwo opakowań produktów obu stron niewątpliwie występuje, a zostało to potwierdzone w wynikach badań przeprowadzonych przez biegłego sądowego, samo podobieństwo, nawet znaczne, nie jest jednak wystarczające do przypisania działaniu pozwanej znamion deliktu określonego w tym przepisie. Niezbędne jest także zbadanie, czy to podobieństwo może prowadzić do możliwości wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia towarów. Zdaniem Sądu drugiej instancji, przy występującym podobieństwie niektórych elementów opakowań przeciętny polski konsument jest w stanie zorientować się co do różnego pochodzenia produktów. Na opakowaniach cukierków produkowanych przez pozwaną uwidoczniony jest wyraźny i dobrze wyeksponowany znak słowno-graficzny „W.”, stanowiący logo tej spółki. Ponadto, figurujące na opakowaniach oznaczenie „Fruit!” nie jest oznaczeniem nowym, pozwana bowiem, na długo przed wprowadzeniem tych cukierków do obrotu przez powoda, produkowała i sprzedawała cukierki o podobnych nazwach. Nie bez znaczenia jest okoliczność, że dominującym na opakowaniach cukierków kolorem był kolor ciemnozielony, także stosowany już wcześniej przez pozwaną dla innych produktów.

Sąd Apelacyjny wskazał, że delikt określony w art. 3 u.z.n.k. jest czynem odrębnym od czynu określonego w art. 10 u.z.n.k., dlatego nie prawidłowe jest stanowisko Sądu pierwszej instancji, który uznał za wystarczające poprzestanie na rozważeniu kwestii podobieństwa opakowań produktów i istnienia ryzyka

wprowadzenia konsumentów w błąd. Odpowiedzialność za czyn, o jakim mowa w art. 3 u.z.n.k., łączona jest jednak z wykazaniem, że działania sprzeczne z dobrymi obyczajami zagrażają lub naruszają interesy powoda, a spełnienie tej przesłanki ta nie zostało przez niego wykazane.

Powód wniósł skargę kasacyjną, opierając ją na obu podstawach wymienionych w art. 398³ § 1 k.p.c.

W ramach pierwszej podstawy zarzucił naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 10 ust. 1 u.z.n.k. polegającą na przyjęciu, że możliwość wprowadzenia konsumentów w błąd co do pochodzenia towaru może być ustalona przez sąd poza postępowaniem dowodowym i wyłącznie z odwołaniem się do abstrakcyjnego modelu konsumenta, nie zaś w odniesieniu do potencjalnych, ale konkretnych, uwzględnionych w badaniach ankietowych, konsumentów konkretnych towarów. (...) Ponadto zarzucił naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. naruszenie art. 386 § 4 w związku z art. 227 k.p.c. przez oddalenie powództwa wobec niewykazania zaistnienia czynu z art. 3 u.z.n.k. w sytuacji, w której sprawa w tym zakresie nie została przez Sąd pierwszej instancji rozpoznana. (...)

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

(...) Podniesiony przez skarżącego problem prawny sprowadza się do tego, czy możliwość wprowadzenia klienta w błąd co do określonych cech produktu, o której mowa w art. 10 ust. 1 i 2 u.z.n.k., stanowi fakt w rozumieniu art. 227 k.p.c., będący przedmiotem dowodu, czy też jest to okoliczność o innym charakterze, która nie może być przedmiotem dowodu, lecz jest ustalana na podstawie stwierdzonych faktów i ich oceny przy użyciu abstrakcyjnego modelu klienta, wypracowanego poza okolicznościami konkretnej sprawy.

Nie powinno budzić wątpliwości, że ustalenie możliwości wprowadzenia konsumentów (klientów) błąd co do pochodzenia towaru lub innych jego cech należy do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia. Trudności w ustaleniu takiego faktu wynikają zarówno stąd, że chodzi o fakt o charakterze prawotwórczym, z reguły dotyczący stanu, który dopiero może zaistnieć, jak również stąd, że ryzyko konfuzji odnosić należy do określonego modelu konsumenta. Model ten ulega zmianom, gdyż pod wpływem orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i ustawodawstwa Unii Europejskiej (poprzednio Wspólnoty Europejskiej) w judykaturze i doktrynie polskiej odchodzi się od modelu tzw. przeciętnego

konsumenta, niezbyt uważnego, o niedoskonałej pamięci, na rzecz modelu konsumenta uważnego, ostrożnego i dostatecznie poinformowanego. Model ten ulega także modyfikacji w zależności od okoliczności konkretnej sprawy, istotne jest bowiem, aby przy ustalaniu okoliczności niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd uwzględniać przeciętnego konsumenta, do którego praktyka rynkowa jest kierowana lub do którego dociera.

Przy uznaniu, że możliwość wprowadzenia w błąd jest okolicznością faktyczną istotną dla rozstrzygnięcia sprawy, staje się zrozumiałe, iż okoliczność ta podlega dowodzeniu zgodnie z regułami określonymi w prawie procesowym cywilnym (art. 227-305 k.p.c.). Mogą być zatem na tę okoliczność powoływane środki dowodowe z katalogu określonego w tych przepisach, w tym również dowód z opinii biegłego sądowego na okoliczność zarówno podobieństwa towarów lub ich opakowań, jak i możliwości konfuzji co do określonych ich cech. Nie jest jednak niezbędne, wbrew twierdzeniom skarżącego, oparcie się w tym zakresie na dowodzie z opinii biegłego sądowego, uwzględniającej badania statystyczne. W większości spraw sądy nie opierają się na wynikach badań ankietowych, chociaż oczywiste jest, że dowody tego rodzaju mogą być w konkretnej sprawie dopuszczone. Rzecz w tym jednak, że dowody te podlegają swobodnej ocenie sądu, zgodnie z art. 233 § 1 k.p.c.

Ocena swobodna nie oznacza dowolności i musi uwzględniać określony wzorzec konsumenta. Przy określaniu tego wzorca sąd powinien kierować się przede wszystkim własną oceną, opartą na całokształcie okoliczności ujawnionych w sprawie i przy uwzględnieniu zachowań gospodarczych konsumentów względem określonego produktu. Jako wskazówkę interpretacyjną w tym względzie należy powołać tzw. dyrektywę o nieuczciwych praktykach handlowych, tj. dyrektywę nr 2005/29 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym... (Dz.U. UE L. 2005, nr 149, poz. 22). Z preambuły tej dyrektywy wynika, że chroni ona bezpośrednio interesy gospodarcze konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi stosowanymi wobec nich przez przedsiębiorstwa i w związku z tym chroni również pośrednio działające zgodnie z prawem przedsiębiorstwa przed konkurentami, którzy nie przestrzegają reguł w niej wyznaczonych i gwarantuje w ten sposób uczciwą konkurencję w koordynowanej przez nią dziedzinie (akapit 8). Reguły w niej określone mogą zatem

– i powinny – być uwzględniane w sprawach o ochronę przed czynami nieuczciwej konkurencji.

W akapicie 18 preambuły wskazano, że za punkt odniesienia uznaje ona przeciętnego konsumenta, który jest dostatecznie dobrze poinformowany oraz dostatecznie uważny i ostrożny, z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych i językowych. Test przeciętnego konsumenta nie jest przy tym testem statystycznym, a w celu ustalenia typowej reakcji przeciętnego konsumenta w danym przypadku krajowe sądy i organy administracyjne będą musiały polegać na własnej umiejętności oceny, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Trafne jest zatem twierdzenie, że przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego, opartej na badaniach statystycznych, nie jest niezbędne, chociaż może być przydatne do ustalenia ryzyka niebezpieczeństwa wprowadzenia konsumentów w błąd. Nie można natomiast podzielić zarzutu, że w razie przeprowadzenia takiego dowodu, sąd jest nim związany, nie dysponuje bowiem, w przeciwieństwie do biegłego sądowego, wiadomościami specjalnymi. Nie można też narzucać sądowi ograniczenia się przy ustalaniu wzorca konsumenta, jaki w konkretnej sprawie powinien być brany pod uwagę, do uwzględniania tylko tych potencjalnych konsumentów, którzy byli objęci badaniami statystycznymi.

Należy zatem powtórzyć, że dowód taki, jeżeli został przeprowadzony, podlega ocenie według reguł określonych w art. 233 § 1 k.p.c., z uwzględnieniem wskazówek zawartych w cytowanej dyrektywie.

Z tych przyczyn Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji (art. 398¹⁴ k.p.c.).