



Sygn. akt I CK 626/04

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 lutego 2005 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący)

SSN Mirosław Bączyk

SSN Tadeusz Żyznowski (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa J. G.

przeciwko „C.(...)” Spółce z o.o. w W.

o zakazanie naruszania prawa,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 17 lutego 2005 r., kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 6 maja 2004 r., sygn. akt VI ACa (...),

oddala kasację i zasądza od powoda J. G. na rzecz pozwanej Spółki kwotę 540 zł (pięćset czterdzieści złotych) kosztów procesu za instancję kasacyjną.

Uzasadnienie

Oddalając żądanie powoda J. G. o zaprzestanie działań naruszających jego prawo z rejestracji znaku towarowego „A.(...)” Sąd Okręgowy wskazał, że powód uzyskał decyzję o rejestracji tego znaku w wyniku zgłoszenia dokonanego dnia 13 lutego 1996 r. dla oznaczania usług reklamowych i poligraficznych. Jednakże w toku postępowania powód nie wykazał, że używa tego znaku w obrocie gospodarczym dla produktów objętych rejestracją. Prowadzi on działalność gospodarczą pod nazwą „P.(...)”. Strona pozwana C.(...) Spółka z o.o. jest nadawcą specjalistycznego programu telewizyjnego pod nazwą

„A(...)”, w ramach którego emituje także reklamy. Wprawdzie brzmienie i treść znaku towarowego i oznaczenia strony pozwanej są identyczne, to jednakże są one użyte w innej formie i kolorze czcionek. Zdaniem Sądu Okręgowego przeciętny odbiorca jest w stanie odróżnić usługi reklamowe świadczone przez pozwaną Spółkę, od ewentualnych usług reklamowych powoda J. G., tym bardziej wtedy, gdy obie strony ujawniają przedsiębiorców, którym świadczą usługi opatrzone spornym znakiem. Ponieważ strona powodowa dowodziła, że naruszenie jego prawa z rejestracji wskazanego znaku towarowego nastąpiło pod rządem poprzednio obowiązującej ustawy o znakach towarowych i było kontynuowane po wejściu w życie prawa własności przemysłowej Sąd Okręgowy dokonał oceny zasadności żądania powoda w świetle obu omawianych ustaw stwierdzając, iż jest ono bezpodstawne. Powyższą ocenę odniósł Sąd orzekający także do wywodów powoda dotyczących ochrony na podstawie art. 23 i 24 k.c. oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Oddalając – zaskarżonym wyrokiem – apelację strony powodowej Sąd drugiej instancji wskazał na chwiejność i brak ostatecznego sprecyzowania przez powoda podstawy prawnej dochodzonych roszczeń; nie podzielił zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. i wadliwego ustalenia podstawy faktycznej wyroku. Zdaniem Sądu Apelacyjnego powód jako uprawniony z rejestracji znaku towarowego może korzystać z ochrony na podstawie art. 19 i 20 ustawy o znakach towarowych lub art. 10 w zw. z art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie można wykluczyć także udzielenia ochrony na podstawie art. 23 i 24 k.c. jednakże – zdaniem tego Sądu – prawidłowe ustalenia i ocena dokonana w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, że powód nie używał znaku wykluczają uzyskanie żądanej przez skarżącego ochrony.

Kasację wniósł powód J. G., w której zarzucił naruszenie przepisów postępowania tj. art. 233 § 1, 316 oraz 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. wskutek wadliwej oceny dowodów polegającej na pominięciu druków i etykiet okazanych przez powoda oraz znajdujących się w aktach sprawy, co doprowadziło do nieprawidłowych ustaleń faktycznych, że powód nie prowadzi działalności reklamowej pod znakiem „A(...)”. Zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego obejmował art. 315 ust. 2 ustawy prawo własności przemysłowej przez jego niezastosowanie oraz art. 315 ust. 3 tego prawa przez jego błędną wykładnię i nieprawidłowe zastosowanie przez przyjęcie, że do ustalonego stanu faktycznego znajdują zastosowanie przepisy ustawy o znakach towarowych zamiast art. 296 ust. 1 pkt 2 prawa własności przemysłowej i nie rozważenie czy działania pozwanej Spółki mogły wywołać u części wyborców

nieprawidłowe skojarzenie pomiędzy używanym przez nią znakiem towarowym a znakiem zarejestrowanym przez powoda.

Wskazując na powyższe skarżący wnosił o zmianę zaskarżonego wyroku przez uwzględnienie powództwa, ewentualnie o uchylenie tego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi niższej instancji do ponownego rozpoznania.

Strona pozwana C.(...) Sp. z o.o. wnosiła o oddalenie kasacji zasądzeniem kosztów procesu za instancję kasacyjną.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Według ustaleń poczynionych przez Sąd Okręgowy, w całości aprobowanych w instancji apelacyjnej, używanie oznaczenia, z którym powód wiąże naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego miało charakter ciągły i dotyczyło okresu poprzednio obowiązujących przepisów ustawy o znakach towarowych, jak i obecnie obowiązującego prawa własności przemysłowej. Stosownie do poglądu wyrażonego w wyroku Sądu najwyższego z dnia 19 marca 2004 r., IV CK 157/03 (Biuletyn Sądu najwyższego Izba Cywilna 2005, nr 1, s. 47-48) do oceny skutków dokonanego po dniu 22 sierpnia 2001 r. naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.; jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) także wtedy, gdy prawo z rejestracji znaku towarowego istniało już w dniu wejścia w życie tej ustawy. Podzielenie tego poglądu przez skład orzekający czyni zbędnym rozważanie zbiegu środków ochrony przewidzianych w kodeksie cywilnym i innych przepisach, przytoczonych w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia. Skoro Sąd Apelacyjny wyszedł z odmiennych założeń, to wyrażonego zapatrywania i jego motywacji nie można aprobować z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu powołanego wyroku z dnia 19 marca 2004 r., IV CK 157/03. Według twierdzeń powoda, mających uzasadniać zgłoszony w apelacji zarzut naruszenia art. 296 ust. 1 pkt 2 p.w.p., czyn pozwanej Spółki ma charakter ciągły, a działanie rozpoczęte przed wejściem w życie p.w.p. jest kontynuowane pod rządem tego prawa. Ustalony zatem przez Sądy obu instancji stan faktyczny, obejmujący zasadnicze i niezbędne elementy do rozstrzygnięcia sprawy, odpowiada hipotezie powołanego w kasacji art. 296 ust. 1 pkt 2 p.w.p., do zastosowania którego jest wystarczające, by czyn – według twierdzeń powoda – o określonych w tym przepisie znamionach, rozpoczęty przed dniem wejścia w życie p.w.p. był kontynuowany po dniu 22 sierpnia 2001 r. Według art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w jego pierwotnym brzmieniu naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy (usługowy – art. 120 ust. 3

pkt 1) podlegało na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli takie używanie spowodować może wśród części odbiorców błąd polegający w szczególności na skojarzeniu między znakami.

W chwili orzekania przez Sąd Apelacyjny (art. 316 § 1 k.p.c.) przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., którego naruszenie – jak można wnioskować z uzasadnienia kasacji – zarzuca skarżący stanowił, że naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. Ochrona uprawnionego z rejestracji znaku towarowego przed konkurentami dotyczy wprowadzanych na rynek identycznych lub podobnych towarów (usług) z użyciem znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego. Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, obejmujące ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym, następuje w obrocie gospodarczym. Przykładowe, lecz o charakterze podstawowym sposoby używania znaku towarowego (usługowego) wymienienia art. 154 p.w.p. Wyliczenie to nie jest – jak to już wskazano – wyczerpujące, a wykazanie, że znak był eksploatowany także w innych formach obciąża – stosownie do reguły wynikającej z art. 6 k.c. – powoda. Sądy obu instancji ustaliły, że powód J. G. nie używał zarejestrowanego znaku towarowego do usług reklamowych. Prowadzi on wyłącznie działalność poligraficzną polegającą na wykonywaniu takich produktów jak kalendarze, plakaty mające służyć innym przedsiębiorcom do reklamy ich działalności. Odpierając zarzuty powoda zgłoszone w apelacji Sąd drugiej instancji wskazał, że powód takiej działalności nawet nie rozpoczął. Powyższych ustaleń skarżący nie podważył. Używanie przez niego znaku – w omawianym zakresie – pozbawione było znaczenia gospodarczego. W świetle wskazanego art. 154 p.w.p. tylko rzeczywiste używanie znaku w obrocie gospodarczym, czyli poza siedzibą przedsiębiorstwa, co związane jest z rozpoznawaniem znaku przez konsumentów spełnia wymagania używania w rozumieniu tego przepisu i art. 296 ust. 2 p.w.p. Nie spełniają wymagania przewidzianego w art. 154 p.w.p. czynności o charakterze jednorazowym, czy sporadyczne oderwane od siebie. Skarżący nie wykazał podejmowania powtarzających się czynności w określonym zakresie i celu oraz wprowadzenia oznakowanych towarów (usług) do obrotu.

Prowadzona przez powoda działalność wytwórcza ukierunkowana na wytwarzanie określonych produktów materialnych w branży poligraficznej może być potraktowana jako działalność usługowa na rzecz produkcji. Nie są to czynności wiążące się z zaspokajaniem określonych potrzeb w działalności reklamowej.

Zwalczając – z odwołaniem się do przepisów art. 233 § 1, 316 oraz 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. powyższe ustalenia, skarżący przytoczył w kasacji szeroki zakres przedmiotowy działalności prowadzonej przez powoda i na tej podstawie dowodził wadliwości tych ustaleń. Zgłoszenie po raz pierwszy w instancji kasacyjnej faktów mających dowodzić zasadności powództwa pomija funkcję skargi kasacyjnej jako środka odwoławczego o szczególnym znaczeniu, która została ograniczona do badania legalności zaskarżonego orzeczenia. W wyniku wniesienia kasacji Sąd Najwyższy nie rozpoznaje sprawy (nie jest sądem meriti), lecz samą skargę kasacyjną, rozstrzygając wyłącznie o jej zasadności lub bezzasadności na podstawie ustalonego stanu faktycznego będącego podstawą zaskarżonego orzeczenia. Przytoczone w kasacji twierdzenia nie mogą być oceniane jako podważające ustalenia Sądu Apelacyjnego, skoro nie zostały przedstawione temu Sądowi do oceny w aspekcie powyżej przytoczonych przepisów prawa materialnego. Innych wadliwości mogących stanowić podstawę do zakwestionowania dokonanych ustaleń – w ramach podstawy kasacji przewidzianej – w art. 393¹ pkt 2 k.p.c. skarżący nie wykazał. Te niepodważone ustalenia faktyczne przesądzają o niezasadności kasacji (art. 393¹² k.p.c.), która podlega oddaleniu z zasądzeniem żądanych kosztów procesu, za instancję kasacyjną (art. 393¹⁹, 391 § 1 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 oraz 98 § 1 i 3 k.p.c. Zaskarżony wyrok pomimo błędnego uzasadnienia w odniesieniu do wchodzącej w rachubę podstawy materialno-prawnej w ostatecznym wyniku odpowiada prawu (art. 393¹² w zw. z art. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego... Dz. U. Nr 13, poz. 98).