



Sygn. akt I CSK 16/07

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 kwietnia 2007 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Irena Gromska-Szuster

SSN Katarzyna Tyczka-Rote

w sprawie z powództwa C. L. & S. AG z siedzibą w K., Szwajcaria
przeciwko "T." Spółce z o.o. w P.

o ochronę wspólnotowego znaku towarowego,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 13 kwietnia 2007 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku
Sądu Apelacyjnego
z dnia 6 lipca 2006 r.,

**uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o
kosztach postępowania kasacyjnego.**

Uzasadnienie

Strona powodowa dochodzi ochrony swych praw wynikających ze wspólnotowego trójwymiarowego znaku towarowego Nr [...], który chroni prawa do kształtu i wyglądu opakowania wyrobu czekoladowego „Z. L.”, produkowanego przez powódkę. Zdaniem powódki, pozwana naruszyła jej prawa chronione wymienionym znakiem towarowym wskutek wprowadzenia do obrotu wyrobu czekoladowego nazywanego „Z. T”. Sąd I instancji oddalił powództwo uznając, że nie wystąpiło niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd potencjalnych konsumentów, ponieważ słowa eksponowane na opakowaniu wyrobu każdej ze stron odróżniają oba produkty w sposób istotny od siebie, podobnie jak kolory opakowań i zróżnicowana cena. W konsekwencji Sąd ten uznał brak wystąpienia przesłanek wynikających z art. 9 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, niezbędnych do uznania, że działania pozwanej naruszyły prawa wyłączne powoda i były bezprawne.

Apelację powódki oddalił Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 6 lipca 2006 r. dzieląc w całości motywy zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego nią wyroku. W ocenie Sądu odwoławczego produkt strony pozwanej wprowadzony na polski rynek nie wywołuje niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Sąd ten uznał, że w przypadku kolizji kombinowanych znaków niezbędna jest całościowa ocena podobieństwa spornych oznaczeń, ze szczególnym uwzględnieniem elementów dominujących, odróżniających. Zdaniem Sądu drugiej instancji, tej cechy nie posiada forma siedzącego zająca, ponieważ kształt siedzącego Z. L. nie ma cechy odróżniającej, podobnie jak i inny element zamieszczony w rejestrze znaków towarowych, a mianowicie kolorystyka folii aluminiowej umieszczonej na czekoladowej figurze zająca. Sąd Apelacyjny zaaprobował stanowisko Sądu I instancji, że elementem wystarczająco odróżniającym sporne wyroby są znaki słowne umieszczone na folii zewnętrznej i ewentualna kolizja pomiędzy znakami towarowymi mogłaby odnosić się do tego elementu odróżniającego. W ocenie Sądu odwoławczego, słowne oznaczenie producenta zamieszczone na wyrobie pozwanej, które nie wykazuje żadnego podobieństwa do elementu słownego zarejestrowanego znaku towarowego,

wyklucza skojarzenie zajęczka pozwanej z zajęczkiem powódki i jednocześnie wyklucza niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru. Powołując się na akceptację w judykaturze dominującej roli elementów słownych występujących w znakach towarowych Sąd Apelacyjny uznał powyższe argumenty za wystarczające, a zarazem decydujące o odmowie udzielenia powódce ochrony, jaką prawo przyznaje uprawnionemu z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

Skarga kasacyjna powódki oparta została na pierwszej podstawie kasacyjnej, w ramach której zarzucono obrazę art. 4 i art. 9 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, poprzez ich błędną wykładnię. Powódka wniosła o uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej powódka uzasadnia zarzut dokonania błędnej wykładni art. 4 Rozporządzenia Rady wskutek konstatacji Sądu Apelacyjnego, że – wbrew wyraźnemu brzmieniu tego przepisu – zarówno kształt jak i kolor nie posiadają zdolności odróżniającej. W ocenie skarżącej stanowisko Sądu pozostaje w sprzeczności z literalną wykładnią przepisu objętego zarzutem naruszenia, ponieważ oznaczenie producenta błędnie uznano za jedyny element dystynktywny w znaku towarowym, odmawiając tym samym postrzegania tego znaku jako całości.

Zarzut naruszenia art. 9 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Rady uzasadniono błędnym przyjęciem, że samo oznaczenie podmiotu wprowadzającego towar na rynek wyłącza automatycznie ryzyko konfuzji. Skarżąca akcentuje okoliczność, że Sąd Apelacyjny, pomimo aprobaty zasady dokonywania całościowej oceny porównywanych znaków, rozpatrzył odrębnie każdy z jego elementów, nie dostrzegając, że tworzą one unikatową kombinację i pomijając badanie mocy odróżniającej kombinacji takich elementów wyrobu, jak kształt, kolor, ozdoby. W ocenie powódki, zaniechanie badania wrażenia ogólnego wywieranego przez sporne oznaczenia dowodzi stosowania art. 9 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Rady w sposób sprzeczny z przyjętą interpretacją.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie wobec zasadności obu zarzutów dokonania błędnej wykładni art. 4 i art. 9 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. U. UE.L. 1994 r. Nr 11, poz. 1 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

Wymieniony akt prawny jest źródłem jednolitego prawa europejskiego, które ustanowiło autonomiczną względem znaków towarowych krajowych i zastrzeżonych międzynarodowo instytucję znaku towarowego Wspólnoty. Jego rejestracja w Urzędzie ds. Harmonizacji w A. wywiera jednolite skutki na terytorium państw – członków Unii. Krajowe prawo do znaku towarowego oraz prawo do wspólnotowego znaku towarowego są dwoma odrębnymi tytułami ochronnymi, które kreują dwa różne, niezależne od siebie prawa podmiotowe. W orzecznictwie wyraźnie już podkreślono, że system wspólnotowych znaków towarowych opiera się na zasadach: autonomii, jednolitości, koegzystencji (współistnienia) wspólnotowych i krajowych znaków towarowych, ekwiwalencji (równorzędności) oraz funkcjonalności systemowej (zob. uzasadnienie postanowienia SN z dnia 11 stycznia 2007 r., sygn. II CSK 343/06, niepubl.). Zasada autonomii wspólnotowego znaku towarowego polega na tym, że jego skutki określa się wyłącznie według przepisów Rozporządzenia. Innymi słowy, wspólnotowy znak towarowy podlega własnej autonomicznej regulacji, która jest samodzielnym źródłem prawa, odrębnym od regulacji prawa krajowego państw członkowskich.

Przepis art. 4 Rozporządzenia uznaje co do zasady, że elementem składowym wspólnotowego znaku towarowego może być jakiekolwiek oznaczenie, które można przedstawić w formie graficznej; wskazuje jednak przykładowo („w szczególności”) na wymienione szczególne postacie takich oznaczeń (wyrazy, rysunki, litery, cyfry, kształt towarów lub ich opakowań) z zastrzeżeniem spełniania przez nie funkcji odróżniającej. Ta ostatnia funkcja, zwana również funkcją oznaczania pochodzenia, oznacza, że źródło pochodzenia towarów należy ujmować w znaczeniu szerokim (komercyjnym), a więc wskazującym na to, że towary sygnowane określonym znakiem są tego samego pochodzenia, a więc pochodzą od uprawnionego do nakładania znaku i wprowadzania oznakowanego nim towaru do obrotu. W piśmiennictwie podkreślono, że obojętne jest nawet to,

czy taki uprawniony sam wytworzył towar i wprowadził go do obrotu, ponieważ elementy te nie przesądzają stanowczo o zapewnieniu tożsamości produktów i tożsamości ich pochodzenia.

Wadliwa wykładnia przepisu art. 4 Rozporządzenia, dokonana w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, wyraża się m.in. w postaci wewnętrznej sprzeczności argumentacji zaprezentowanej na str. 8 uzasadnienia. Sąd Apelacyjny na wstępie słusznie wskazał, że w przypadku kolizji kombinowanych znaków niezbędną jest całościowa ocena kwestii podobieństwa spornych oznaczeń, ze szczególnym uwzględnieniem elementów dominujących, odróżniających. Pomimo tej jednoznacznej deklaracji potrzeby dokonania całościowej oceny elementów składających się na kombinowany wspólnotowy znak towarowy, Sąd odwoławczy stwierdza zarazem, że zarówno kształt siedzącego z. L., jak i kolorystyka folii aluminiowej umieszczonej na czekoladowej figurce zająca, nie mają zdolności odróżniającej. Tymczasem w przepisie w art. 4 Rozporządzenia wyraźnie wymieniono kształt zarówno towaru jak i jego opakowania jako taki element oznaczenia, który podlega ocenie przy badaniu funkcji odróżniającej znaku towarowego. Badanie to wymaga jednak dokonania równoczesnej całościowej oceny podobieństwa wszystkich spornych oznaczeń, a więc również z uwzględnieniem tego elementu oznaczenia, którym jest kształt. Negowanie przez Sąd odwoławczy zdolności odróżniającej takiego oznaczenia jakim jest kształt, w oderwaniu od równoczesnego dokonania oceny innych elementów oznaczenia, przesądza zatem o zasadności zarzutu wadliwej wykładni art. 4 Rozporządzenia.

O wadliwości tej wykładni świadczy również uznanie kolorystyki folii aluminiowej, stanowiącej opakowanie produktu, za element oznaczenia pozbawiony zdolności odróżniającej, pomimo, że kolorystyka opakowania towaru nie została *expressis verbis* wymieniona w art. 4 Rozporządzenia wśród wymienionych w nim jedynie przykładowo oznaczeń, składających się na wspólnotowy znak towarowy. W orzecznictwie wyraźnie jednak podkreślono, że nie można przyjmować, iż ogólne wrażenie graficzne wywoływane przez znak towarowy nacechowane jest w pierwszym rzędzie elementem słownym określającym oznaczenie producenta. Jeżeli zarejestrowanym wspólnotowym znakiem towarowym jest forma przestrzenna, to cechy tej formy, poza elementem

słownym, także wymagają łącznej oceny ich znaczenia przy badaniu realizacji przez znak funkcji odróżniającej. W orzecznictwie niemieckim wręcz akcentuje się wysoką zdolność odróżniającą zarówno kształtu jak i koloru, które to elementy składowe stanowiące oznaczenia wspólnotowego znaku towarowego nie mogą zostać pominięte przy dokonywaniu oceny podobieństwa znaków jako charakteryzujące się zwiększoną zdolnością odróżniającą (wyrok niemieckiego Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2006 r., sygn. I ZR 37/04, którym uchylono wyrok Wyższego Sądu Krajowego we Frankfurcie n/Menem z dnia 29 stycznia 2004 r., powołany w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku). Również w wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnoty Europejskiej z dnia 19 września 2001 r., sygn. akt T – 337/99, (Zbiór Orzecznictwa 2001 r., s. II - 02597) wyraźnie wskazano zarówno na kształt jak i na kolor jako na te oznaczenia składowe znaku wspólnotowego, które z mocy art. 4 Rozporządzenia stanowią elementy niezbędne dla oceny jego funkcji odróżniającej. Postacią naruszenia tej funkcji (zwanej też funkcję oznaczenia pochodzenia) jest imitacja, czyli naśladownictwo zabronione ze względu na ryzyko pomyłki, polegające na tym, że zmodyfikowana postać znaku oryginalnego służy oznaczaniu nim towarów podobnych.

Konsekwencją błędnej wykładni art. 4 Rozporządzenia, polegającej na wyłączeniu kształtu towaru i kolorystyki jego opakowania poza krąg elementów składających się na oznaczenia wspólnotowego znaku towarowego posiadających zdolność odróżniającą, było naruszenie art. 9 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia przez wadliwe zastosowanie wskutek ograniczenia oceny funkcji odróżniającej tylko do badania i oceny znaków słownych oznaczenia producenta.

Dokonana w ten sposób, a więc zawężona przedmiotowo ocena, bo ograniczona do badania podobieństwa tylko elementów słownych oznaczenia, doprowadziła do co najmniej przedwczesnego wniosku wykluczającego prawdopodobieństwo skojarzenia produktów każdej ze stron i jednocześnie wykluczającego niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej co do pochodzenia towaru pozwanego.

Tymczasem w razie kolizji kombinowanych znaków obejmujących możliwe różnorakie elementy oznaczenia, niezbędna jest łączna, całościowa ocena wyniku

badania podobieństwa towarów i ich wszystkich oznaczeń dla przesądzenia o tym, czy istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, którego szczególną postacią jest prawdopodobieństwo skojarzenia kwestionowanego przez powoda oznaczenia towaru pozwanego ze wspólnotowym znakiem towarowym przysługującym powodowi. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej jako przesłanka zastosowania art. 9 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia, będącego źródłem ochrony uprawnionego z tytułu prawa do wspólnotowego znaku towarowego, jest ujmowana jako wypadkowa podobieństwa towarów i znaków, oceniana z perspektywy „modelowego” kupującego. Jednakże w przypadku naruszenia znaków o uznanej pozycji rynkowej ryzyko pomyłki zwiększa się przez możliwość skojarzenia znaku imitującego ze znakiem imitowanym, co wymaga wówczas powiązania kryterium renomy znaku z oceną podobieństwa towarów oraz prawdopodobieństwa pomyłki. Prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym nie jest zatem alternatywne wobec ryzyka wprowadzenia w błąd, a jest jedynie przejawem jego doprecyzowania. Przepis art. 9 ust. 1 lit. b Rozporządzenia zakłada więc szerokie rozumienie ryzyka błędu co do pochodzenia towarów, a to wskutek odwołania się do przesłanki prawdopodobieństwa skojarzenia jako stanowiącej samodzielną podstawę udzielenia ochrony. Tak szeroko rozumiana przesłanka wprowadzenia w błąd wymaga więc przy badaniu jej wystąpienia dokonania oceny ogólnego wrażenia jakie wywołują znaki i dotyczące ich towary, a więc przeprowadzenia oceny syntetycznej, uwzględniającej łącznie wszystkie elementy oznaczenia składające się na znaki, a nie ograniczenia się do ich odrębnej oceny analitycznej.

Także Europejski Trybunał Sprawiedliwości na tle problematyki znaków towarowych wielokrotnie wyrażał stanowisko, że w kwestii podobieństwa mogącego wprowadzać w błąd co do pochodzenia towarów istotny jest wynik porównania wszystkich elementów znaków słowno - graficznych, z których jedne mogą pełnić rolę dominującą i przez to przesądzać o istnieniu podobieństwa lub jego braku (por. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r. C - 251/95 w sprawie „Sabel” p-ko „Puma” - Zbiór Orzeczeń ETS z 1997 r. s. - 6191 pkt 24, tekst w języku polskim - R. Skubisz „Własność przemysłowa”. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji” - Wydawnictwo Zakamycze

2006, str. 17-26, wyrok ETS z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C 425/98 „Marca Modę” p-ko Adidas - R. Skubisz „Własność przemysłowa” - j.w., str. 105, postanowienie ETS z dnia 28 kwietnia 2004 r. C 3/03 P w sprawie „Matratzen” – R. Skubisz „Własność przemysłowa” j.w. str. 404-416). Również najnowsze orzecznictwo Sądu Pierwszej Instancji wyraźnie potwierdza, że istotne jest całościowe wrażenie wywierane w wyniku łącznego badania oznaczeń, ich podobieństwa wizualnego, fonetycznego i koncepcyjnego, z uwzględnieniem elementów odróżniających i dominujących (v. wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 grudnia 2006 r.- sprawy T – 81, T –82, i T 103/03; dotychczas niepublikowane).

W piśmiennictwie akcentuje się rangę reguły, zgodnie z którą o podobieństwie decydują zbieżne elementy oznaczenia, a zatem nie różnice, do których to właśnie różnic odwołał się głównie Sąd Apelacyjny przy ocenie znaków słownych stanowiących oznaczenie każdej ze stron sporu (s. 9 uzasadnienia). Dla oceny wystąpienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, czy wręcz prawdopodobieństwa skojarzenia ze znakiem towarowym, istotne znaczenie ma jednorodzaowość towarów, która wręcz wzmacnia ryzyko pomyłki podobnych znaków. W piśmiennictwie podkreślono, że im większe podobieństwo między towarami, tym surowiej trzeba oceniać wymagania co do koniecznych cech odróżniających konkurujące znaki. Używanie podobnych oznaczeń dla tożsamyh rodzajowo towarów wzmacnia ryzyko przypisania im wspólnego pochodzenia, którego nie eliminuje nawet zamieszczanie na towarach dodatkowych elementów, np. oznaczenia firmy. Zabieg taki może bowiem w odczuciu klientów wskazywać jedynie na istnienie między przedsiębiorcami związków prawnych, gospodarczych lub organizacyjnych, a ustalenie wystąpienia takiego stanu mieściłoby się w ramach przesłanek zastosowania art. 9 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia.

Również w polskim orzecznictwie wyraźnie podkreśla się, że dokonanie stanowczyh ustaleń co do istnienia lub braku podobieństwa oznaczeń składających się na znak towarowy wymaga dokonania wszechstronnej oceny, obejmującej łącznie wszystkie elementy, z uwzględnieniem ich odbioru przez tzw. przeciętnego konsumenta (wyrok SN z dnia 21 grudnia 2006 r., III CSK 193/06, niepubl.). Innymi słowy, niebezpieczeństwo wprowadzenia nabywców w błąd należy oceniać przy uwzględnieniu całokształtu oznaczeń wszystkich elementów, którymi

przedsiębiorcy posługuje się w obrocie, z uwzględnieniem sytuacji i zachowania się przeciętnego nabywcy. Dla oceny wystąpienia ryzyka błędu w okolicznościach rozpoznawanej sprawy niezbędne jest dokonanie analizy podobieństw i różnic wszystkich elementów znaków słowno - graficznych używanych przez strony (wyrok SN z dnia 4 września 2002 r., I CKN 963/00, niepubl.; wyrok SN z dnia 2 stycznia 2007 r., V CSK 311/06, niepubl.).

W tym stanie rzeczy Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji na podstawie art. 398¹⁵ § 1 k.p.c.