



Sygn. akt IV CSK 23/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 lipca 2012 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Iwona Koper (przewodniczący)

SSN Mirosław Bączyk

SSN Anna Owczarek (sprawozdawca)

Protokolant Hanna Kamińska

w sprawie z powództwa H. & Co. KG
w H. (Niemcy)
przeciwko Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w P.
o ochronę praw z rejestracji znaku towarowego,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej
w dniu 5 lipca 2012 r.,
skargi kasacyjnej strony pozwanej
od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 7 lipca 2011 r.,

**uchyla zaskarżony wyrok w części zmieniającej wyrok Sądu
Okręgowego (punkt I), w części orzekającej o kosztach
postępowania apelacyjnego (punkt III) i przekazuje w tym
zakresie sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi
Apelacyjnemu, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o
kosztach postępowania kasacyjnego.**

Uzasadnienie

Powodowie: H. z siedzibą w H. (Niemcy), H. /.../ jednym pozwem skierowanym przeciwko pozwanej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej wnieśli: powód ad 1) o zakazanie używania w obrocie gospodarczym opakowań w kształcie skopka z dwoma naprzeciwległymi uchwytami znajdującymi się ponad górną krawędzią kubka, powód ad 2) o zakazanie używania w obrocie gospodarczym na opakowaniu serków twarogowych oznaczenia graficznego przedstawiającego drewniany skopek z jednym uchwytem odchodzącym od górnej krawędzi kubka, powód ad 3) o zakazanie używania oznaczenia słownego „puszysty” dla serków twarogowych oraz wszyscy powodowie o nakazanie zniszczenia opakowań serków /.../ posiadających którąkolwiek z wyżej wskazanych cech i o nakazanie opublikowania w dziennikach: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza i Dziennik oświadczenia pozwanego zawierającego przeproszenie powodów za popełnione czyny nieuczciwej konkurencji w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, ewentualnie o upoważnienie H. Polska sp. z o.o. do dokonania tej czynności na koszt pozwanej w przypadku gdyby nie dokonała publikacji w terminie.

Powodowie odpowiednio dochodzili roszczeń - ad 1) jako podmiot uprawniony z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (nr 5337), - ad 2) jako podmiot, któremu przysługują prawa ochronne na znak towarowy przestrzenny (IR 736770), powołujący się ponadto na charakter renomowany znaku, - ad 3) jako producent sera, wprowadzający go do obrotu w oznaczonych opakowaniach, wskazujący na popełnienie przez pozwaną czynu nieuczciwej konkurencji.

Pozwana wniosła o oddalenie powództw. Zarzuciła, że wprowadzała na rynek własny produkt (ser) w opakowaniach, do których prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nr 7076 przysługiwały interwenientowi ubocznemu, ponadto różniących się od chronionych - jako wzór przemysłowy lub znak towarowy powodów - częściowo kształtem, kolorystyką, kompozycją, elementami graficznymi, nazwą, obecnie wprowadza na rynek wskazany produkt w opakowaniach, do przysługują jej prawa ochronne na znak towarowy słowno-

graficzno-przestrzenny P. /.../ z oznaczeniami obejmującymi skopek (ZTR 2086552), różniący się od znaku towarowego pozwanego ad 2).

G.- sp. z o.o. w T. – interwenient uboczny po stronie pozwanej, któremu przysługiwały prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nr 7076, dotyczącego opakowania sera wprowadzanego do obrotu przez pozwaną, wniósł o oddalenie powództw.

Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 13 października 2009 r. oddalił powództwa i obciążył powodów kosztami procesu. Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 26 lutego 2006r. oddalił apelacje powodów.

Sąd Najwyższy, w następstwie uwzględnienia skargi kasacyjnej powoda /.../ , wyrokiem z dnia 10 lutego 2011r. uchylił wyrok w części oddalającej apelację tego powoda oraz w części orzekającej w stosunku do niego o kosztach postępowania odwoławczego i w tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego. Sąd Najwyższy podzielił zarzuty naruszenia art. 382 w zw. z art. 278 i 232 k.p.c. w części dotyczącej oceny opinii biegłego G. U., wskazując że stanowisko co do pozbawienia jej mocy dowodowej było wykroczeniem poza granice zarzutów procesowych apelacji, na niekorzyść skarżącego, i pozbawiło go możliwości wykazania twierdzeń w dalszym postępowaniu. Stwierdził, że na sądzie drugiej instancji spoczywała powinność powiadomienia powoda o zakwestionowaniu metodologii badań zastosowanej przez biegłego, umożliwiającą mu zgłoszenie wniosku dowodowego, albo dopuszczenia z urzędu dowodu z opinii biegłego spełniającej wymagania Sądu. Wskazał, że w zakresie podstawy prawa materialnego doszło do naruszenia art. 129 w zw. z art. 130 prawa własności przemysłowej (dalej także jako p.w.p.) przez odmówienie wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego (IR 736770) zarówno w czystej postaci jak i z dodatkowymi oznaczeniami, na podstawie stwierdzenia „możliwości odróżnienia znaków towarowych obu stron przez przeciętnych konsumentów”. Stwierdził ponadto, że zdolność odróżniającą należy oceniać w odniesieniu do relewantnych odbiorców na obszarze dla którego wniesiono o rejestrację, a po rejestracji na tym obszarze na którym jest zarejestrowany i używany, zatem wobec udzielenia prawa

ochronnego na terenie Polski decyzja OHIM z dnia 4 grudnia 2006r. o odmowie rejestracji znaku towarowego powoda na obszarze Wspólnoty Europejskiej nie może stanowić podstawy stwierdzenia braku zdolności odróżniającej znaku towarowego IR 736770. Uznał, odwołując się do orzeczeń ETS, że zdolność odróżniającą znaku towarowego należy badać w odniesieniu do danych towarów i usług, oceniać czy w odbiorze przeciętnego ich nabywcy, dobrze poinformowanego, przezornego i rozsądnego oznaczenie to umożliwi odróżnienie towarów i usług jednego przedsiębiorcy od takich samych lub podobnych towarów i usług innego przedsiębiorcy. Sąd Najwyższy za uzasadniony uznał również zarzut naruszenia, przez błędną wykładnię i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie, art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. w zakresie oceny czy znak powoda ad 2) jest znakiem renomowanym oraz czy nastąpiło naruszenie jego prawa ochronnego. Łącząc definicje znaku towarowego renomowanego przyjęte w orzecznictwie krajowym i ETS stwierdził, że można przyjąć, iż w rozumieniu wskazanego przepisu jest to znak towarowy znany znacznej części odbiorców towarów i usług, oznaczonych tym znakiem, posiadający siłę atrakcyjną przyciągania i wartość reklamową, wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego. Podniósł, że skuteczność ochrony renomowanego znaku towarowego nie wymaga wykazania przez uprawnionego, że używanie podobnego znaku towarowego przyniosło używającemu nieuzasadnioną korzyść lub było szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego, gdyż wystarczająca jest sama możliwość czerpania przez naruszającego nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy tego znaku, a więc samo prawdopodobieństwo, że naruszający mógłby wykorzystać środki i nakłady finansowe poczynione wcześniej przez uprawnionego na zbudowanie renomy znaku towarowego i przyciągnięcie nabywców.

Sąd Apelacyjny, po ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z dnia 7 lipca 2011 r. zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w części dotyczącej oddalenia powództwa /.../ w ten sposób, że zakazał pozwanej Spółdzielni Mleczarskiej w P/ używania w obrocie gospodarczym oznaczenia graficznego przedstawiającego drewniany skopek z jednym uchwytem odchodzącym od górnej krawędzi kubka na opakowaniach serków twarogowych, oddalił apelację tego

powoda w pozostałej części i zasądził od pozwanej na jego rzecz kwotę 32.937 zł tytułem zwrotu części kosztów procesu.

Rozstrzygnięcie powyższe oparte zostało na następującej podstawie faktycznej i prawnej. Powodowi /.../ przysługuje prawo z międzynarodowej rejestracji w trybie Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r. (Dz. U. 1983, poz. 514 i 515) znaku towarowego trójwymiarowego stanowiącego opakowanie o oznaczonym kształcie (zbliżonym do skopka) z pojedynczym uchwytem odchodzącym od górnego obrzeża kubka bez dodatkowych oznaczeń. Znak jest zarejestrowany pod numerem IR 736770, prawo ochronne trwa od dnia 17 sierpnia 1999 r., skutki rejestracji obejmują Federację Rosyjską, Rumunię i Polskę. Znak nie uzyskał uznania rejestracji na obszarze Wspólnoty Europejskiej (decyzja OHIM z dnia 4 grudnia 2006 r.). Uznanie rejestracji na terenie Polski nastąpiło w 2001 r. Pozwana wniosła o unieważnienie uznania powyższej rejestracji - postępowanie pozostaje w toku. W latach 1993-1994 powód reklamował i wprowadzał we własnym imieniu i na własny rachunek na rynek polski serki twarogowe A. w podobnym opakowaniu. Opakowanie o takim kształcie w różnych wersjach, przeznaczone do przechowywania artykułów spożywczych, zwłaszcza sera, stanowi wzór przemysłowy zarejestrowany na rzecz H. z siedzibą w H. (świadcstwo rejestracji nr 5337 w Urzędzie Patentowym z pierwszeństwem od dnia 28 czerwca 2002r.). Pozwana Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, będąca producentem wyrobów mleczarskich, od lat 70-tych XX wieku używała znaku skopka na opakowaniu masła. Pozwana w 2005 r. wprowadziła na rynek serek /.../ w opakowaniach dostawcy G. sp. z o.o. w T., któremu od dnia 1 marca 2004 r. przysługiwało prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nr 7076, obejmujące kubek przeznaczony do pakowania produktów spożywczych w kształcie odwróconego stożka, przeciętego równoległymi względem siebie płaszczyznami podstawy i wylotu, przy czym ściana boczna ozdobiona jest parą symetrycznie rozmieszczonych uszek, wysuniętych ku górze poza jej brzeg i stanowiących z nią jednolitą powierzchnię. Od 2007 r. pozwana stosuje zbliżone opakowanie (kształt cylindryczny) dla sera, na jednym z nich (dla sera o smaku naturalnym) umieszczony jest, wśród innych elementów graficznych, mały skopek z mlekiem. Pozwanej przysługuje prawo ochronne

z rejestracji krajowej na znak towarowy słowno-graficzno-przestrzenny P./.../ z oznaczeniami obejmującymi m.in. skopek (ZTR nr 2086552 od dnia 13 kwietnia 2007 r.). Powód złożył sprzeciw od powyższej rejestracji – postępowanie pozostaje w toku.

Sąd Okręgowy ustalił, że opakowanie - skopek jako taki, odpowiadający znakowi towarowemu powoda, bez dodatkowych oznaczeń nie występuje w obrocie rynkowym i przyjął w związku z tym, że znak towarowy IR 736770, w takiej postaci w jakiej jest zarejestrowany, nie jest używany. Stwierdził, że udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy wiąże się z ustawowym obowiązkiem jego używania dla towarów (usług), dla których został zarejestrowany, w celu odróżnienia oznaczonych nim towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów i usług innego przedsiębiorstwa. Tylko rzeczywiste używanie znaku w obrocie gospodarczym związane z rozpoznawaniem znaku przez konsumentów spełnia wymagania używania w rozumieniu art. 154 p.w.p. i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.. Zdaniem Sądu Okręgowego powód nie wykazał tego faktu, co uzasadniało oddalenie powództwa. Sąd Apelacyjny ponownie rozpoznający sprawę przyjął, że zgodnie z art. 169 ust. 4 p.w.p. przez używanie znaku towarowego rozumie się również używanie znaku różniącego się w elementach nie zmieniających jego odróżniającego charakteru, przy czym możliwe jest nabycie wtórnej zdolności odróżniającej w wyniku używania w postaci „czystej” lub z dodatkowymi oznaczeniami słownymi lub graficznymi. Zdolność odróżniającą należy badać w odniesieniu do danych towarów i oceniać, czy w odbiorze przeciętnego nabywcy tych towarów, przezornego, dobrze poinformowanego oznaczenie to umożliwia odróżnienie towarów i usług jednego przedsiębiorcy od takich samych lub podobnych towarów i usług innego przedsiębiorcy. Uznał, że opakowanie serka A., którego częścią jest znak przestrzenny IR 736770, jest używane w obrocie w sposób długotrwały i intensywny, pociąga za sobą pozytywne skojarzenia. Wskazał przy tym, że jest bezsporne, że strona powodowa używała znak towarowy (z dodatkowymi oznaczeniami słowno-graficznymi) w rozumieniu art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p., a Sąd I instancji poczynił prawidłowe ustalenia faktyczne i „dowody zebrane w sprawie w postaci opinii biegłych w sposób jednoznaczny wskazują, że czysty znak

IR 736770 cieszy się dobrą znajomością wśród potencjalnych odbiorców, przysparza wartości serkom sprzedawanym w opakowaniu zawierającym ten znak, pociąga za sobą pozytywne skojarzenia”. Sąd odwoławczy oddalił wniosek dowodowy powoda o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu zarządzania marką na okoliczność rozpoznawalności, skojarzeń, siły rynkowej oraz wartości znaku towarowego IR 736770 uznając, że jest to zbędne z uwagi na zebrany bogaty materiał dowodowy. Opierając się na opinii biegłego G. U. przyjął, że czysty kształt skopka jest ściśle związany z marką A., skopek budzi pozytywne skojarzenia – smaczny, zdrowy, które są przenoszone na ocenę produktu. Odwołał się także do opinii biegłego L., że wizerunek skopka jest elementem różnicującym produkt i budującym jego tożsamość wśród innych produktów, a ten kształt opakowania jest najbardziej charakterystycznym elementem wyróżniającym opakowanie pozwanej spośród innych marek, jednocześnie postrzeganym jako zbliżony do A. i w stosunku do tej marki wtórny, ale różniący się od wszystkich innych marek. W oparciu o te opinie przyjął, że „znak towarowy w postaci skopka jest postrzegany przez konsumentów odrębnie od opakowania wraz z identyfikatorami”, ale nie ma to znaczenia, gdyż powódka używała znak towarowy z dodatkowymi oznaczeniami słowno-graficznymi, zatem w sposób przewidziany w art. 169 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 154 p.w.p.. Nie podzielił tym samym stanowiska Sądu Okręgowego, że znak towarowy powódki ad 2) nie posiada znamion odróżniających pierwotnych ani wtórnych, co miała potwierdzać decyzja Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), odmawiająca uznania rejestracji międzynarodowego znaku towarowego IR 736770 na obszarze całej Wspólnoty Europejskiej z powodu banalnej formy, nie posiadającej zdolności odróżniającej.

Dokonując ustaleń czy sporny znak jest znakiem renomowanym oraz czy nastąpiło naruszenie prawa ochronnego na ten znak jako renomowany Sąd odwołał się do definicji przyjętej przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku kasacyjnego. W oparciu o opinię biegłego przyjął, że skoro „sam wizerunek skopka budzi pozytywne skojarzenia i 69% respondentów wskazało go jako mogący mieć wpływ na ich decyzję o wyborze produktu, co może wskazywać że odbiorcy samoistnie kojarzą czysty skopek jako znak towarowy ze źródłem pochodzenia towaru, którym jest producent serka, a to może wskazywana dużą

rozpoznawalność tego znaku, zaś fakt że kształt ten budzi pozytywne skojarzenia przenoszone na produkt, może świadczyć o jego renomie”. Wskazał następnie na długoletnie używanie znaku „jako jednego z elementów opakowania serków twarogowych A., znaczące nakłady poniesione na reklamę i promocję towarów opatrzonych tym znakiem”.

Przechodząc do analizy naruszenia przez pozwaną prawa ochronnego na renomowany znak towarowy IR 736770, uznał za Sądem Najwyższym, że przesłanka podobieństwa jako jeden z warunków zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. odnosi się do znaku naruszającego, który nie musi być identyczny lub podobny do naruszonego znaku renomowanego, przy czym chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, gdyż do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczeństwo łączenia znaku naruszającego ze znakiem renomowanym przez relewantnych odbiorców. Stopień podobieństwa jest usytuowany na niskim poziomie, wystarczy bowiem by późniejszy znak towarowy przywodził na myśl wcześniejszy renomowany znak towarowy, kojarzył się z nim lub był z nim łączony w świadomości relewantnego odbiorcy. Tak nieznaczny stopień podobieństwa jest wystarczający tylko przy naruszeniu prawa do znaku renomowanego. Sąd stwierdził, że wizerunek skopka na opakowaniu może mieć wpływ na decyzje o wyborze towaru i potencjalnie wpłynąć na zakup produktu pozwanej posługującej się takim opakowaniem. Wskazał, że znak IR 736770 jest znakiem przestrzennym, natomiast oznaczenie w postaci skopka umieszczonego na opakowaniu serka produkowanego przez pozwaną stanowi znak graficzny, ale nie ma to decydującego znaczenia, podobnie jak umieszczenie dodatkowych oznaczeń, nazwy produktu czy wizerunku wsi, gdyż dla naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy wystarczające jest jedynie nieznaczne podobieństwo pomiędzy późniejszym oznaczeniem a znakiem renomowanym. Cechy te mogą zmniejszać ryzyko pomyłki, ale nie „eliminują w całości ryzyka skojarzeń”. Mając na względzie wysoki stopień rozpoznawalności znaku towarowego powoda oraz identyczność oznaczanych tymi znakami towarów przyjął istnienie podobieństwa oznaczeń relewantnego z prawnego punktu widzenia. Za zbędne uznał porównywanie znaku towarowego, będącego przedmiotem ochrony, z kształtem opakowania produktu pozwanej.

Konsekwentnie uznał, że "jest bezsporne" iż „skopek kojarzony jest z produkcją wyrobów mlecznych w warunkach domowych w odległym czasie, tym niemniej ten element został użyty, wykorzystany i wypromowany pierwotnie przez powoda zarówno w formie opakowania serków twarogowych jak i znaku towarowego zamieszczonego na tych opakowaniach”. Konsekwencją przyjęcia, iż znak towarowy powoda posiada zdolność odróżniającą i jest znakiem renomowanym było uwzględnienie powództwa w zasadniczej części, dotyczącego żądania zakazania pozwanej używania w obrocie gospodarczym oznaczenia graficznego przedstawiającego drewniany skopek na opakowaniach serów twarogowych.

Odnosząc się do objęcia zaskarżeniem oddalenia powództwa w zakresie dalszych żądań pozwu, Sąd wskazał, że do naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia art. 287 ust. 1, 2 i 3 p.w.p. W stanie prawnym wprowadzonym nowelizacją ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99 poz. 662), która weszła w życie w dniu 20 czerwca 2007 r., wyeliminowano z katalogu środków ochrony, przysługujących w przypadku naruszenia znaku towarowego żądanie usunięcia jego skutków. Możliwe jest obecnie na wniosek uprawnionego nakazanie podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu w sposób i w zakresie wskazanym przez sąd. Treść dochodzonego przez powódkę oświadczenia nie spełnia wymogów wynikających z tego przepisu, a niedokonanie modyfikacji żądania uniemożliwia uwzględnienie powództwa w tej części.

Skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego złożyła pozwana opierając ją na obu podstawach wskazanych w art. 398³ § 1 k.p.c.. W zakresie przepisów postępowania zarzuciła naruszenie: art. 325 § 1 k.p.c. w związku z art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez jego błędne zastosowanie skutkujące takim określeniem sentencji wyroku (tenoru), które jest niezgodne z normą prawną będącą podstawą roszczeń i może rodzić wątpliwości co do powagi rzeczy osądzonej; art. 378 § 1 k.p.c. w zw. z art. 382 k.p.c. i art. 398²⁰ k.p.c. oraz art. 386 § 1 k.p.c. i art. 385 k.p.c. poprzez niedokonanie przez sąd drugiej instancji własnych ustaleń faktycznych dotyczących zdolności odróżniającej i renomy znaku IR 736770 na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, wbrew zaleceniom Sądu Najwyższego.

Odnosnie do podstawy przepisów prawa materialnego zarzuciła naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez rozstrzygnięcie polegające na orzeczeniu generalnego zakazu używania oznaczenia graficznego bez odniesienia tego zakazu do przedmiotu ochrony przysługującej powodowi; art. 156 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez zakazanie pozwanemu używania w obrocie gospodarczym oznaczenia, które nie jest używane w charakterze znaku towarowego. Skarżąca wniosła o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Powódka o oddalenie skargi kasacyjnej i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

Sąd Najwyższy zważył:

W pierwszym rzędzie odnieść się należy do podstawy naruszenia prawa procesowego. Są one oczywiście chybione w zakresie odnoszącym się do art. 386 § 1 k.p.c. i art. 385 k.p.c., które zawierają jedynie normy o charakterze kompetencyjnym dotyczącym treści rozstrzygnięć sądów drugiej instancji (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2005 r., II CK 37/05, nie publ.). Co do naruszeń art. 378 § 1 k.p.c. w zw. z art. 382 k.p.c. i art. 398²⁰ k.p.c. stwierdzić należy, że art. 382 k.p.c. ma charakter dyrektywy ogólnej, dopuszczającej kontynuację postępowania rozpoznawczego przed sądem odwoławczym. Jego powołanie może być jednak skuteczne tylko wówczas, gdy sąd apelacyjny oprze swoje ustalenia na niepełnym materiale dowodowym, pomijając pozostały (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2007 r., II CSK 337/06, nie publ.). Przepis art. 378 § 1 k.p.c. wyznacza zakres kognicji sądu odwoławczego, stwierdzając że rozpoznaje on sprawę w podmiotowych i przedmiotowych granicach zaskarżenia, z tym że w zakresie naruszeń prawa procesowego uwzględnia z urzędu jedynie nieważność postępowania. Powiązanie powyższych przepisów z art. 398²⁰ k.p.c. oraz uzasadnienie skargi w tej części wskazują, że zdaniem pozwanego uchybienia procesowe Sądu odwoławczego polegają na niewykonaniu zalecenia Sądu Najwyższego, który miał wskazać jakie czynności i ustalenia powinien poczynić Sąd Apelacyjny. Taka interpretacja wskazanych przepisów jest nieprawidłowa. Wykładnia językowa art. 398²⁰ k.p.c.,

skonfrontowana z wykładnią art. 386 § 6 k.p.c., jednoznacznie wskazuje na różnice między zwrotami „związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy” a „ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w uzasadnieniu wyroku wiążą sąd (...) przy ponownym rozpoznaniu sprawy”. Pojęcie „wykładnia prawa” musi być rozumiane ściśle jako ustalenie znaczenia przepisów prawa, zatem nie obejmuje kwestii poruszonych w uzasadnieniu wykraczających poza granice podstaw kasacyjnych, poglądów prawnych i wypowiedzi na marginesie orzeczenia., stwierdzeń i ocen dotyczących stanu faktycznego sprawy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2002r., II CKN 860/00, nie publ.). Oznacza to, że w przedmiotowym wypadku Sąd Apelacyjny (i Sąd Najwyższy rozpoznający obecnie przedstawną skargę) związany był wykładnią art. 129 w zw. z art. 130 p.w.p., art. 169 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 154 p.w.p., art. 296 ust. 1 pkt 3 p.w.p. w zakresie pojęć używanie znaku, zdolność odróżniająca, znak renomowany, oraz przesłanek ochrony renomowanego znaku towarowego. Poczynienie ustaleń faktycznych stanowiących podstawę kwalifikacji prawnej i subsumcji należało zatem nadal do samodzielnej kompetencji Sądu drugiej instancji. Wskazać ponadto należy że, zgodnie z konstrukcją skargi kasacyjnej jako nadzwyczajnego środka procesowego, Sąd Najwyższy odnosi się tylko do wskazanych w niej podstaw. W wypadku wydania orzeczenia kasacyjnego uchylenie zaskarżonego orzeczenia nie zwalnia sądu odwoławczego, któremu przekazano sprawę do ponownego rozpoznania, od kontroli prawidłowości podstawy faktycznej rozstrzygnięcia (w ramach zarzutów procesowych apelacji) oraz pełnej kontroli prawidłowości podstawy prawnej rozstrzygnięcia. Niemniej apelacja podlegała ponownemu rozpoznaniu tylko w zakresie adekwatnym dla rozstrzygnięcia dotyczącego żądań powoda H., a wcześniej wywiedziona została przez wszystkich trzech powodów, przy czym zawarte w niej zarzuty nie zostały odpowiednio przyporządkowane do orzeczeń wydanych w poszczególnych sprawach. Taktyka procesowa powodów, którzy zgłosili trzy samodzielne powództwa oparte na różnych podstawach faktycznych i prawnych, odpowiednio wnioskowali i przedstawiali obszerny materiał dowodowy, ukierunkowali opinie biegłych zmierzając do uzyskania konkluzji adekwatnych dla ochrony własnych interesów prawnych, różniących się od pozostałych powodów,

doprowadziła do tego, że akta liczą dwadzieścia tomów. Na ich zawartość składa się materiał niejednorodny, nieprzejrzysty, w większości nieprzydatny dla rozstrzygnięcia obecnego sporu ograniczonego do żądania udzielenia, w oznaczony ściśle sposób, ochrony prawnej z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy przestrzenny. W oczywisty sposób utrudniło to Sądowi odniesienie się do istoty sprawy, wpłynęło na zakres ustaleń, ocen i wyciągniętych z nich wniosków oraz ocen prawnych. Świadczą o tym znaczące uproszczenia dotyczące m.in. uznania za przedmiot ochrony, do którego prawa przysługują powodowi ad 2) skopka (bądź czystego skopka) a nie znaku towarowego trójwymiarowego (określonej formy przestrzennej) IR 736770, zamiennego zrównania bądź odróżniania pojęć wizerunek skopka i kształt opakowania, odnoszenie się do ocen konsumentów i opinii biegłych dotyczących marki A. (znaku towarowego słownego innego podmiotu), serka (towaru innego podmiotu), sprzeczne stwierdzenia że powód ad 2) jako pierwszy używał „takiego znaku towarowego” i poniósł na jego promocję znaczące koszty, następnie że „ten element” (skopek) został użyty, wykorzystany i wypromowany pierwotnie „przez powoda w formie opakowania serków twarogowych i znaku towarowego zamieszczonego na tych opakowaniach” a jednocześnie że pozwany używał znaku skopka na opakowaniach masła od lat 70-tych XX wieku. Uznanie międzynarodowego znaku towarowego ma skutek ex nunc, zatem wprowadzenie na polski rynek serka A. przez powoda w jakimkolwiek opakowaniu w latach 1993-94 pozbawione jest znaczenia prawnego. W okresie późniejszym własny produkt we własnych opakowaniach, których jednym z elementów był trójwymiarowy kształt objęty znakiem towarowym IR 736770, wykorzystywany za zgodą powoda, wprowadzały podmioty trzecie. Nieczytelna jest także, w aspekcie rozpoznawanej sprawy, ocena Sądu dotycząca dowodu z opinii biegłych. Nie można odmówić słuszności zarzutom dotyczącym ich wartości dowodowych. Co do zasady w granicach wyznaczonych zarzutami prawa procesowego podniesionymi w apelacji Sąd odwoławczy powinien zweryfikować prawidłowość podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, niemniej z uwagi na obecny stan sprawy i konieczność ograniczenia się wyłącznie do powództwa będącego nadal przedmiotem rozpoznania, niezbędne będzie także wskazanie przez niego, które z dotychczasowych ustaleń są nieprzydatne w całości lub w części, które

dowody zostają pominięte. W tym zatem zakresie zarzut naruszenia art. 378 § 1 k.p.c. w zw. z art. 382 k.p.c. poprzez niedokonanie przez sąd drugiej instancji własnych ustaleń faktycznych dotyczących zdolności odróżniającej i renomy znaku IR 736770 na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, należy uznać za usprawiedliwioną i mającą istotny wpływ na rozstrzygnięcie podstawę kasacyjną.

Wprawdzie zastosowanie prawa materialnego polega na prawidłowym odniesieniu normy prawa materialnego do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, zatem wadliwe ustalenia faktyczne w zasadzie czynią przedwczesnym odniesienie się do podstawy naruszenia prawa materialnego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2006 r., II CSK 101/05, nie publ.) niemniej - ze względu na specyfikę sporu i zagadnienia prawne występujące w sprawie - nie można pominąć zarzutu naruszenia art. 156 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 p.w.p. Uchybienia tego upatruje skarżący w niezastosowaniu pierwszego z wymienionych przepisów, czego skutkiem było zakazanie pozwanemu, na podstawie dalszych ze wskazanych przepisów, używania w obrocie gospodarczym oznaczenia (wizerunku skopka), które nie jest identyczny ani podobny do znaku towarowego powoda, gdyż jest tylko oznaczeniem graficznym nawiązującym do rzeczywistego naczynia i jego asocjacji z wysoką jakością tradycyjnych wiejskich wyrobów mleczarskich, ponadto używanym przez niego na niektórych opakowaniach w celu opisowym, informującym o cechach produktu, tj. naturalnym smaku sera. Co do tych kwestii wskazać należy, że powód uzyskał prawo ochronne z rejestracji na znak towarowy trójwymiarowy o określonych parametrach, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, nieopatrzony nazwą własną. Znak ten zatem nie dotyczy wprost „skopka”, „cebrzyka” czy jakiegokolwiek innego naczynia znanego wcześniej, tylko stanowi formę przestrzenną, której inspiracją było tradycyjne naczynie do mleka, czyli rzecz samodzielnie występująca w obrocie. Nie ulega wątpliwości, że kształty tradycyjnie używane należą do domeny publicznej i jako takie, bez wprowadzenia cech odróżniających o indywidualnym charakterze, nie mogą być zawłaszczane i uzyskać rejestracji. Jej przesłanką jest bowiem zdolność odróżniająca pierwotna. Zgodnie z art. 152¹⁶ p.w.p. do roszczeń z tytułu naruszenia prawa z rejestracji międzynarodowego znaku towarowego korzystającego z ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepisy art. 296-298, z tym że roszczeń tych można dochodzić od dnia ogłoszenia w "Wiadomościach

Urzędu Patentowego" o uznaniu jego ochrony. Procedura przyjęcia przez Biuro Międzynarodowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie nie powoduje powstania żadnego prawa ochronnego. Dopiero uznanie ochrony oznacza przyznanie prawa ochronnego, mającego cechy prawa podmiotowego wyłącznego, ograniczonego czasowo i terytorialnie. Znak ten nie ma charakteru autonomicznego (jak znak wspólnotowy), co oznacza, że dla wyznaczenia granic prawa ochronnego mają zastosowanie przepisy art. 153 i nast. p.w.p., włącznie z ograniczeniami tzw. strefy negatywnej, czyli zakresu uprawnień do zakazywania (art. 155-158, art. 160 p.w.p.). W zakresie pierwszego z przedstawionych zagadnień rozstrzygnięcia wymaga, czy swoisty monopol wynikający z prawa ochronnego na znak towarowy przestrzenny inspirowany obejmuje także przedmiot inspiracji, zatem czy uprawniony może żądać zakazania używania go w charakterze oznaczenia graficznego przez innych przedsiębiorców. Odpowiedź na tak postawione pytanie jest oczywista. Wyłączność nie może dotyczyć pomysłu ani źródła inspiracji. W tym zakresie bowiem panuje wolność rynku, idei i zakaz ograniczania konkurencji. Ochroną prawną nie jest objęty pomysł, ani jego źródło, tylko materializacja w postaci zarejestrowanego oznaczonego znaku towarowego. Dopuszczenie w restrykcyjnym reżimie tak szeroko pojętej ochrony znaków towarowych oznaczałoby ponadto pośrednie zawłaszczanie praw należących do domeny publicznej. Ewentualnej ochrony indywidualnych pomysłów można poszukiwać w przepisach dotyczących wzornictwa przemysłowego czy praw autorskich. Samodzielną podstawą prawną udzielenia ochrony znakom towarowym jest wykazanie używania znaku identycznego lub podobnego do objętego ochroną (a nie pierwowзору) w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli takie używanie może spowodować wśród części odbiorców błąd polegający w szczególności na skojarzeniu między znakami (art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.). Ryzyko skojarzenia nie oznacza przy tym samodzielnej przesłanki tylko doprecyzowanie zakresu „wywołania błędu, ryzyka pomyłki” (por. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie Sabel BV v. Puma AG, nr C – 251/95, Rec. 1997, z dnia 29 września 1998r. w sprawie Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc, nr C – 39/97, Rec. 1998). Jak wynika z motywów zaskarżonego orzeczenia Sąd Apelacyjny nie dokonywał oceny żądania powoda ad 2) w oparciu powyższy przepis, przyjmując jako podstawę rozstrzygnięcia art. 296 ust. 2 pkt 3

p.w.p. dotyczący znaków renomowanych. Także ten przepis odwołuje się do cechy identyczności lub podobieństwa, która powinna być ograniczona do badania oznaczenia (tu: znaku graficznego skopka) i zarejestrowanego znaku towarowego (tu: określonej formy przestrzennej) poza granicami specjalizacji (podobieństwa towarów) w aspekcie skojarzenia (łączenia) przez relewantnych odbiorców (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08, OSN-ZD 2009, nr 3, poz. 65, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2008 r., V CSK 109/08, nie publ.). Niemniej nawet jej stwierdzenie nie jest wystarczające. Podstawową, wstępną przesłanką udzielenia tak daleko idącej ochrony osobie powołującej się na prawo ochronne do znaku towarowego renomowanego jest bowiem stwierdzenie czy zachodzą uzasadnione podstawy używania spornego znaku. W tym miejscu wskazać należy, że jakkolwiek postępowanie dotyczy znaku towarowego międzynarodowego, objętego z mocy uznania taką samą ochroną jak znaki towarowe krajowe, to z uwagi na zobowiązanie Polski do dostosowania prawa krajowego dotyczącego ochrony własności intelektualnej, w tym znaków towarowych, do prawa wspólnotowego (art. 122 w zw. z art. 68 i 69 Układu Stowarzyszeniowego) ocena prawna sporu, niezależnie od daty zarejestrowania znaku towarowego, powinna nastąpić z uwzględnieniem prawa unijnego, tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U.UE.L.08.299.25), która zastąpiła poprzednią Pierwszą Dyrektywę Rady 89/104 EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U.UE.L.89.40.1 ze zm.) oraz orzecznictwo odnoszące się do znaków towarowych wspólnotowych (zasada wykładni prawspólnotowej). Implementacja wskazanej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. nie została przeprowadzona prawidłowo, gdyż nie uwzględniono przewidzianej w jej art. 5 ust. 2 przesłanki „braku uzasadnionych podstaw używania spornego znaku” w hipotezie normy zawartej w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. dotyczącej znaków renomowanych. Przedstawiciele doktryny prawniczej jednoznacznie wskazują na konieczność jej uwzględnienia bądź wprost, bądź poprzez konstrukcję nadużycia prawa podmiotowego (art. 5 k.c.). Sąd

Najwyższy w obecnym składzie opowiada się za drugim z tych stanowisk. Oznacza to, że pozwany może powołać się, także w odniesieniu do znaków towarowych renomowanych, na usprawiedliwione używanie swojego oznaczenia (znaku) wynikające z pierwszeństwa, posługiwania się oznaczeniem dostępnym wszystkim uczestnikom obrotu, bądź zawierającym istotne dla nabywcy informacje o towarze. Opakowanie z natury rzeczy stanowi źródło informacji o towarze najbliższe nabywcy, które mogą być przekazywane we wszystkich formach - opisowej, graficznej, opartej na skojarzeniach. Znak towarowy jest specyficznym oznaczeniem, dobrem niematerialnym, a jego zdolność do odróżniania towarów ma charakter abstrakcyjny i samodzielny wobec towaru, który identyfikuje z punktu widzenia źródła pochodzenia. Opakowanie odpowiadające znakowi towarowemu przestrzennemu, lub na którym naniesiono znak graficzny stanowi jedynie nośnik informacji o pochodzeniu komercyjnym, które nie musi odpowiadać faktycznemu producentowi umieszczonego w nim towaru. Ochrona znaku towarowego uzasadniona jest tylko gdy wprowadzono w błąd co do pochodzenia towaru, a w odniesieniu do znaku renomowanego gdy nieuzasadnione używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Wszystkie inne sposoby używania znaku towarowego osoby trzeciej są legalne, przy czym należy tak wyważać interesy uczestników obrotu gospodarczego aby nie nadużywali swej pozycji na rynku i została zachowana swobodna konkurencja. Samo w sobie budowanie skojarzeń przez przedsiębiorcę nie jest zakazane, ani sprzeczne z dobrymi obyczajami, chyba że inny jest cel działania takiej osoby.

Naruszenie powołanych przepisów uzasadnia podstawę kasacyjną określoną art. 398³ § 1 pkt 1 i 2 k.p.c. w stopniu skutkującym koniecznością wydania orzeczenia kasatoryjnego (art. 398¹⁵ § 1 k.p.c.). O kosztach postępowania przed Sądem Najwyższym orzeczono w oparciu o art. 108 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 i art. 398²¹ k.p.c..

