



Sygn. akt V CSK 192/09

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2010 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący)

SSN Barbara Myszka

SSN Henryk Pietrzkowski (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa „A.(...)” Spółki z o.o. w K.
przeciwko „H.(...)” S.A. w W. i „H. L.(...)” Spółce z o.o. w W.
o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 stycznia 2010 r.,
skargi kasacyjnej pozwanych od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 30 grudnia 2008 r., sygn. akt I ACa (...),

**oddala skargę kasacyjną i zasądza od pozwanych na rzecz powoda kwotę 1800
(jeden tysiąc osiemset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.**

Uzasadnienie

Powód „A.(...)” Fabryka Leków spółka z o.o. w K. w pozwie z dnia 19 kwietnia 2007 r. wnosił o zakazanie pozwanym „H.(...)” S.A. z siedzibą w W. oraz „H. L.(...)” spółka z o.o. w W. niedozwolonych działań polegających na wprowadzeniu do obrotu preparatu magnezowego oznaczonego nazwą „M.(...)”, o nakazanie obu pozwany usunięcia skutków niedozwolonych działań poprzez wycofanie z obrotu wspomnianego preparatu oraz zniszczenie znajdujących się w obrocie opakowań tego produktu oraz

materiałów go promujących i reklamujących. Ponadto powód wniósł o nakazanie pozwanym zamieszczenie ogłoszeń o treści i formie wskazanej w pozwie w: „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej” oraz „Gazecie F.(...)”, a także o zasądzenie od obu pozwanych po 50 tys. zł na rzecz wskazanego w pozwie stowarzyszenia.

Pozwani, podnosząc szereg zarzutów naruszenia prawa procesowego oraz prawa materialnego wnieśli o oddalenie powództwa w całości. Pozwany „H.(...)” S.A. stwierdził, że nie wytwarza produktu o nazwie „M.(...)”, lecz „m.(...)”, a użycie nazwy rodzajowej jest praktyką często stosowaną w wielu branżach, natomiast oznaczenie „M.(...)” i „B.(...)” to międzynarodowe oznaczenia magnezu i jednej z witamin z grupy „B”. Pozwany „H. L.(...)” Spółka z o.o. wskazał, że prowadzi jedynie działalność związaną z obrotem hurtowym spornego preparatu i nie widzi podstawy prawnej na jakiej miałby odpowiadać za czyn producenta tego preparatu, który wprowadza go do obrotu.

Wyrokiem z 19 września 2008 r. Sąd Okręgowy w W., uwzględnił w istotnym zakresie powództwo „A.(...)” zakazał pozwanym „H.(...)” S.A. w W. oraz „H. L.(...)” sp. z o.o. w W. niedozwolonych działań, polegających na wprowadzaniu do obrotu preparatu magnezowego „M.(...)” w opakowaniu określonym szczegółowo w treści wyroku oraz nakazał pozwanym usunięcie skutków niedozwolonych działań przez wycofanie z obrotu i zniszczenie niewprowadzonych do obrotu preparatów. Nakazał też pozwanym umieszczenie w ogólnopolskich dziennikach ogłoszeń zawierających przeproszenie strony powodowej oraz zasądził od pozwanych po 50 000 zł na rzecz Stowarzyszenia na rzecz O.(...). Dalej idące powództwo Sąd Okręgowy oddalił.

Rozpoznając apelację pozwanych Sąd II instancji stwierdził, że ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Okręgowy nie budzą zastrzeżeń i mogą stanowić podstawę rozstrzygnięcia w postępowaniu apelacyjnym, a zgłoszone zarzuty naruszenia prawa procesowego i materialnego są nieuzasadnione.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, Sąd I instancji mógł pominąć w postępowaniu dowodowym oczywiste fakty, a także fakty nieistotne. Ocenę prawdziwości tezy bronionej przez pozwanych, że nazwa preparatu powoda miała jedynie charakter ogólnej informacji mógł bowiem dokonać bez ich przeprowadzenia. Pominięcie wskazanych wyżej dowodów nie stanowiło w okolicznościach rozpatrywanej sprawy o naruszeniu przepisów art. 233 § 1 i art. 328 § 2 k.p.c. Nie kwestionując, że mogło

nastąpić naruszenie przepisów o kosztach postępowania w sprawach cywilnych Sąd Apelacyjny stwierdził, iż pozostaje to bez wpływu na rozstrzygnięcie sprawy.

W ocenie Sądu Apelacyjnego prawidłowe są wnioski Sądu I instancji, uznające oferowany przez stronę powodową preparat za towar posiadający istotne cechy odróżniające. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że powód jako pierwszy wprowadził na rynek preparat magnezowy z dodatkiem witaminy B₆ pod nazwą w postaci znaku opisowego „M.(...)”, który posiada wyraźne cechy odróżniające go od podobnych produktów. Pozostali producenci na rynku krajowym stosowali dla podobnych preparatów nazwy znacząco odmienne. Pomimo użycia w nich określeń magnezu i witaminy B nazwy te różnią się od siebie w sposób dostatecznie pozwalający konsumentom na ustalenie źródła ich pochodzenia. To, że nazwa produktu powstała z połączenia oznaczenia pierwiastka magnezu oraz witaminy B, nie prowadzi do wniosku, że jest to tylko nazwa ogólna i rodzajowa, którą może wykorzystać każdy pozostały uczestnik rynku. Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę, że poprzez niespotykane dotychczas na rynku połączenia znaków opisowych w określonej kolejności, tak określony produkt uzyskał – przede wszystkim w płaszczyźnie fonetycznej - zasadniczą cechę odróżniającą go od innych. Powód poniósł znaczne nakłady na reklamę tak oznaczonego produktu w tym na reklamę radiową, dzięki czemu, w przeciągu roku jego produkt zwiększył kilkukrotnie procentowy udział w rynku preparatów o tym samym lub znacząco podobnym składzie. Podobieństwo nazwy obu spornych produktów opiera się nie tyle na skojarzeniach wizualnych, opartych na podobieństwie nazwy i jego formy graficznej, ale przede wszystkim na skojarzeniach słuchowych. Odróżnienie na płaszczyźnie fonetycznej nazw „M.(...)” i „m.(...)” jest niemożliwe, a co za tym idzie oferowanie tego produktu w sprzedaży hurtowej oraz detalicznej niesie ze sobą znaczne prawdopodobieństwo pomyłki. Reklamowanie zaś produktu w radiu, gdzie słuchowa warstwa znaczeniowa jest jedyną docierającą do potencjalnego konsumenta, niewątpliwie rodzi znaczne ryzyko pomyłek przy nazwach produktów brzmiących w taki sam sposób, nawet pomimo zróżnicowania innych elementów reklamy. Nie ulega więc wątpliwości, że produkt oznaczony jako „M.(...)”, posiada w warstwie słuchowej cechy odróżniające go od innych produktów i wytwarza u potencjalnych odbiorców jednoznaczne skojarzenie z preparatem pochodzącym od konkretnego producenta. Sąd Apelacyjny uznał w tej sytuacji, że nie ma podstaw, wbrew odmiennej opinii pozwanych, do tego aby zastosowane przez powoda oznaczenie M.(...) traktować jedynie jako

oznaczenie rodzajowe o charakterze ogólnoinformacyjnym, które weszło do języka potocznego.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego o istotnym podobieństwie obu spornych produktów świadczy również zbieżność wielu elementów szaty graficznej ich opakowań, takich jak: określenie połączenia pierwiastka magnezu z witaminą w określonej konfiguracji, pisane łącznie, podobną czcionką utrzymane w podobnej kolorystyce oraz posługujące się zbliżonymi do siebie elementami kuli. Ogólne wrażenie ich podobieństwa, wobec wspomnianych pozostałych funkcjonujących na rynku preparatów, zasadnie doprowadziło Sąd I instancji do uznania, że oznaczanie przez pozwaną „H.(..)” S.A. produkowanego przez nią preparatu jako „M.(...)” i wprowadzanie go do obrotu stanowi naruszenie art. 10 u.z.n.k., zagrażające interesom strony powodowej i wprowadzające w błąd co do pochodzenia towaru.

Za nieuzasadniony Sąd Apelacyjny uznał zarzut naruszenia art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie gospodarczej w powiązaniu z normami konstytucyjnymi oraz art. 5 k.c. Znak towarowy, który korzysta z ochrony udzielonej z uwagi na fakt jego rejestracji, nie może stanowić o monopolizacji rynku. Inni uczestnicy obrotu mają możliwość oferowania swych towarów, z tym zastrzeżeniem, że będą one odróżniać się w sposób dostateczny od chronionego zastrzeżonym dla powoda znakiem towarowym.

W skardze kasacyjnej skarżący zarzucił naruszenie prawa materialnego przez jego błędną wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie, tj.:

I. Naruszenie art. 10 u.z.n.k. w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 2-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej przez błędną wykładnię pojęcia zdolności odróżniającej i przyjęcie, że oznaczenie powoda „M.(...)” w warstwie słownej i fonetycznej nie jest rodzajowe, nie ma charakteru ogólnoinformacyjnego i nie weszło do języka potocznego i zwyczajowo używanego, a w konsekwencji że posiada zdolność odróżniania; art. 10 u.z.n.k. w zw. z art. 165 ust. 1 pkt 1 upwp - przez niezastosowanie tego przepisu i przyjęcie, że oznaczenie powoda w efekcie intensywnej reklamy w okresie niespełna roku nabyło wtórną zdolność odróżniania, art. 10 u.z.n.k. przez błędną wykładnię pojęcia „możliwość wprowadzenia klientów w błąd” w efekcie: 1) pominięcia zarzutu apelacyjnego i odniesienie tego pojęcia do niewłaściwego modelu klientów (konsumentów) „przeciętnie poinformowanych” zamiast „ważnych”, 2) nieuwzględnienia umieszczenia na opakowaniach oznaczeń producenta, 3) pominięcia własnego ustalenia, że klienci w większości wypadków przy wyborze kierują się ceną, a

nie nazwą produktu, 4) pominięcie specyfiki segmentu rynku przy określaniu przesłanki możliwości wprowadzenia klientów w błąd, 5) przypisania decydującego znaczenia elementowi słownemu w oznaczeniu słowno-graficznym oraz istnieniu podobieństw, a nie różnic występujących pomiędzy opakowaniem pozwanego i powoda,

II. Naruszenie zasady wolności gospodarczej - art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zw. z art. 22 Konstytucji RP - przez błędną wykładnię tej zasady oraz zakazanie posługiwania się pozwanym oznaczeniem ogólnoinformacyjnym „M.(...)” (nawet z opisem magnez i witamina) wskazującym na rodzaj, skład, właściwości i funkcję produktu);

III. Naruszenie art. 5 k.c. - przez pominięcie tego przepisu (niewłaściwe zastosowanie) przy ocenie roszczeń powoda dotyczących zaniechania używania niektórych elementów oznaczenia słowno-graficznego powoda, co najmniej dyskusyjnych co do swego informacyjnego charakteru.

Skarżący zarzucił także naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, tj.: I. art. 378 § 1 w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. przez nierozpoznanie części zarzutów apelacji, tj. zarzutu naruszenia art. 10 u.z.n.k. przez odniesienie możliwości wprowadzenia w błąd do „przeciętnie poinformowanych konsumentów” oraz naruszenia art. 479¹² § 4 k.p.c. przez niezastosowanie tego przepisu w stosunku do pozwanego ad. 2), II. art. 233 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. przez niedopuszczenie dowodów na wykazanie faktów uznanych przez Sąd za istotne.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Orzekające w sprawie Sądy ustaliły, że powód pierwszy wprowadził do obrotu preparat stanowiący tzw. suplement diety, który występuje pod nazwą „M.(...)”, w kartonowym lakierowanym pudełku w kształcie prostopadłościanu, w kolorze niebieskim z dodatkiem białego, z oznaczeniem „M.(...)” składającym się z liter „MG” w kolorze białym oraz „B” w kolorze czerwonym obok rysunku dwóch kul na orbicie w kolorze niebieskim i czerwonym. Powód decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 20 czerwca 2007 r. uzyskał prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny „M.(...)” zgłoszony dnia 21 czerwca 2005 r. za numerem Z-294078. Natomiast pozwany „H.(...)” S.A. wprowadził do obrotu wraz z pozwanym „H. L.(...)” Spółka z o.o. w W. produkt pod nazwą „M.(...)” w kartonowym pudełku w formie prostopadłościanu w kolorze niebieskim cieniowanym, na którym znajdują się litery MgB₆ w kolorze białym oraz pod literami „Mg” i „B” odpowiednio słowa: "magnez" i "witamina", a nadto rysunek dwóch kul w

odcieniach czerwieni, umieszczonych jedna w drugiej. Bezsprzeczne jest, że wprowadzenie tak oznaczonego produktu nastąpiło później niż wprowadzenie do obrotu podobnie oznaczonego produktu powoda.

Spór w rozpoznawanej sprawie sprowadza się do ustalenia, czy wprowadzenie do obrotu preparatu magnezowego w opisanych wyżej opakowaniach może wprowadzić odbiorcę w błąd, co do jego pochodzenia. Skarżący podnoszą, że nie nastąpiło naruszenie art. 10 § 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) z tego względu, że opakowania towarów różnią się dostatecznie od siebie i uważny konsument, a taki model konsumenta należy przyjmować, nie pomyli obu towarów. Przemawiać za takim wnioskiem ma przede wszystkim to, że odgrywające w nazwie towaru podstawowe oznaczenie jest w istocie oznaczeniem pierwiastka magnezu i witaminy B stosowanym od początków dziewiętnastego wieku i jako nazwa zawierająca ogólnie dostępną informację nie podlega ochronie, co jednoznacznie wynika z art. 129 ust. 2 pkt 2-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowe (jedn. tekst: Dz. U. z 2003, Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Ponadto na opakowaniach znajduje się oznaczenie producenta, co dodatkowo wskazuje na możliwość odróżnienia obu, opakowań i zawartych w nich preparatów. W stanie faktycznym rozpoznawanej sprawy argumenty te jednak nie przekonują.

Jest bezsporne, że oznaczenia magnezu „MG” oraz witaminy „B” są oznaczeniami, zawierającymi ogólnodostępne informacje, które weszły do języka potocznego. Połączenie tych nazw w odpowiedniej kolejności prowadzi jednak do stworzenia nowego oznaczenia, które zawiera już nie tylko ogólnodostępne informacje, ale służy oznaczeniu jednego z występujących na rynku preparatów magnezowych. Producent, który wprowadza na rynek preparat magnezowy w sytuacji gdy na rynku tym istnieje już produkt oznaczony poprzez użycie na opakowaniu swoistej nazwy „MGB6”, musi zachować szczególną ostrożność. Takiej ostrożności nie wykazali zaś pozwani. Pomiędzy oferowanym przez nich towarem, a już występującym produktem dostarczającym na rynek przez powoda, istniało bowiem daleko idące podobieństwo. Niewątpliwe podobieństwo zachodziło w warstwie znaczeniowej - ta sama kolejność przy posługiwaniu się terminami o ogólnym znaczeniu. Podobnie w warstwie fonetycznej oznaczenia te są identyczne. W takiej sytuacji nawet jeżeli w warstwie graficznej pojawiają się różnice, chociaż i tu pomiędzy opakowaniami używanymi przez powoda i pozwanych zachodzi wiele podobieństw możliwość wprowadzenia odbiorcy w błąd jest

znaczna. Trudno też oczekiwać, że odbiorca, który jest poddany reklamie, także radiowej poprzez którą utrwała się w jego świadomości jednolite oznaczenie produktu sprzedawanego przez powoda i pozwanych, zawsze będzie na tyle uważny, iż za każdym razem sprawdzał będzie kto jest producentem tego towaru, w sytuacji gdy sprzedawany jest on w kartonowym pudełku w formie prostopadłościanu o zbliżonym kolorze. Swoistość segmentu rynku na którym sprzedawane są preparaty magnezowe, a która sprowadza się do tego, że ten sam albo bardzo podobny towar uzyskuje przewagę u odbiorców, dzięki swoistej nazwie oraz reklamie produktu i jego opakowaniu, wbrew temu co twierdzą pozwani, wymaga tym większej ostrożności przy wprowadzaniu nowego produktu, aby poprzez wprowadzenie do obrotu bardzo podobnie opakowanego i nazwanego towaru, nie wprowadzić konsumentów w błąd i nie odebrać ich w ten sposób innemu producentowi. Trafnie wobec tego orzekające w sprawie Sądy uznały, że nastąpiło naruszenie art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w granicach wskazanych w tym przepisie orzekły o odpowiedzialności pozwanych.

Nie jest zasadny zarzut naruszenia art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w związku z art. 165 ustawy o własności przemysłowej. Opakowanie stosowane przez powoda ma wyraźnie odróżniające je cechy poprzez swoiste posłużenie się nazwami o znaczeniu ogólnodostępnym; nie musiało takich cech nabierać dopiero poprzez odpowiednią reklamę. Reklama jedynie utrwalała w świadomości odbiorców takie nowe oznaczenie.

Bezzasadny jest w tej sytuacji zarzut naruszenia art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zw. z art. 22 Konstytucji RP. Znak towarowy, którym posługuje się powód nie prowadzi do zawłaszczenia nazw o ogólnym znaczeniu. Ochronie podlega tylko swoiste połączenie tych nazw i umieszczenie ich w specjalnym otoczeniu graficznym. Posługiwanie się nazwami „magnez” i „witamina B” oraz ich symbolami w innym zestawieniu nie jest zakazane. Nie następuje więc, wbrew temu co twierdzą skarżący, żadne zawłaszczenie tych nazw i przez to ograniczenie wolności gospodarczej lub ochrony praw majątkowych.

Z podobnych względów nie można uznać, aby używanie przez powoda znaku towarowego, który posiada wyraźne cechy odróżniające było nadużyciem prawa podmiotowego w rozumieniu art. 5 k.c. Powód, tworząc opakowanie nie zawłaszczył nazw „magnez” i „witamina B”, a jedynie użył ich, w odpowiednim otoczeniu graficznym, w swoistym połączeniu dla oznaczenia wytwarzanego przez siebie preparatu

magnezowego. W ten sposób może wykorzystywać taki znak towarowy i nie narusza to zasad współżycia społecznego.

Bezzasadne są również zarzuty naruszenia prawa procesowego. Nawet jeżeli Sąd Apelacyjny nie odniósł się do problemu wzorca konsumenta, to nie miało to wpływu na rozstrzygnięcie w rozpoznawanej sprawie. Wzorzec uważnego i dobrze poinformowanego konsumenta jest nie tyle wzorcem obowiązującym już w naszym kraju, a co najwyżej pod wpływem prawa unijnego jest on w fazie kształtowania się. Podobieństwo, szczególnie w warstwie fonetycznej i znaczeniowej opakowań powoda i pozwanych jest tak duże, że nawet najbardziej uważny konsument ich nie odróżni. Zachodzi więc ryzyko wprowadzenia odbiorcy w błąd. Co do naruszenia art. 479¹² § 4 k.p.c., to zauważyć należy, że pominięcie tego zarzutu nie wpłynęło na rozstrzygnięcie o kosztach, gdyż pozwani jako strona przegrywająca powinni je ponieść.

Zarzut naruszenia art. 233 k.p.c. jest niedopuszczalny w skardze kasacyjnej, o czym jednoznacznie stanowi art. 398³ § 3 k.p.c. Zauważyć także należy, że w rozpoznanej sprawie znaczenie ma okoliczność, iż to powód użył swoistego połączenia oznaczeń „magnezu” i witaminy B₆, przed pozwanymi, a nie czy zrobił to po raz pierwszy. Wskazane w skardze kasacyjnej nieścisłości w rozumowaniu Sądu Apelacyjnego zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, nie uzasadniają zarzutu naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. Uzasadnienie to zwiera wskazanie okoliczności faktycznych i zawiera oceny prawne; w pełni też możliwa jest jego kontrola w postępowaniu kasacyjnym.

Biorąc pod uwagę powyższe względy Sąd Najwyższy, na podstawie art. 398¹⁴ k.p.c., orzekł jak w sentencji.