



Sygn. akt V CSK 71/09

**WYROK**  
**W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 24 listopada 2009 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący)

SSN Jan Górowski

SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

Protokolant Izabella Janke

w sprawie z powództwa Agencji Wydawniczej "T." Sp.

z o.o. w C.

przeciwko "P. Press Sp. z o.o." spółce komandytowej i "Wydawnictwo B. Sp. z o.o."  
spółce komandytowej

o zakazanie nieuczciwej konkurencji, zakazanie naruszenia praw ze znaku  
towarowego oraz o zapłatę,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 24 listopada 2009 r.,

skarg kasacyjnych: strony powodowej oraz strony pozwanej "P. Press Sp.

z o.o." spółki komandytowej od wyroku Sądu Apelacyjnego

z dnia 17 grudnia 2008 r.,

- 1) oddala skargę kasacyjną powoda,**
- 2) odrzuca skargę kasacyjną pozwanego "P. Press Sp. z o.o." spółki komandytowej,**
- 3) znosi pomiędzy stronami koszty postępowania kasacyjnego.**

## Uzasadnienie

Powód - Agencja Wydawnicza T. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, po wielokrotnej modyfikacji, ostatecznie wniósł przeciwko P. Press Spółce z o.o. przekształconej w toku postępowania w spółkę komandytową: P. Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz przeciwko Wydawnictwu B. Spółce Komandytowej o zakazanie wprowadzania do obrotu czasopism oznaczonych liczbą „100” lub jej wielokrotnością oraz czasopism oznaczonych liczbami złożonymi z trzech cyfr arabskich w połączeniu ze słowem „panoramicznych” lub „panoram”; o nakazanie wycofania z obrotu tak oznaczonych czasopism, o nakazanie publikacji przeprosin określonej treści; o zasądzenie od pozwanych kwoty 75.000 złotych tytułem odszkodowania oraz kwoty 99.000 złotych tytułem korzyści uzyskanych przez pozwanych w oznaczonym okresie w wyniku bezprawnego używania konkretnych, zarejestrowanych na rzecz powoda, znaków towarowych; o nakazanie pozwanym wycofania z Urzędu Patentowego RP zgłoszeń określonych znaków towarowych.

W uzasadnieniu powództwa powód podnosił, że od 1994 r. sukcesywnie wprowadza na rynek czasopisma krzyżówkowe oznaczone charakterystycznymi tytułami, stanowiącymi zestawienie cyfry „100” lub jej wielokrotności ze słowami „panoramicznych” lub „panoram”. W 2001 r., na podstawie licencji udzielonej przez Wydawnictwo B., współpowany P.Press wprowadził na rynek czasopismo krzyżówkowe „Chwila na 100 panoramicznych” a później wprowadzał czasopisma z tym samym oznaczeniem zawierającym także wielokrotność cyfry „100” oraz określenie „panoram”. Powód swoje roszczenia opierał na podstawie art. 3, 10 i 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211 ze zm. nazywanej dalej, jako u.z.n.k.) oraz na podstawie art. 120 ust. 2 i 296 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 marca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 117 ze zm. - nazywanej dalej, jako p.w.p.).

Pozwani wnosili o oddalenie powództwa. Zarzucali, że kwestionowane oznaczenia mają charakter informacyjny, nawiązują do tytułu czasopisma „Chwila dla Ciebie” i istotnie różnią się od oznaczeń powoda, co wyklucza ryzyko

kontuzji. Ponadto pozwani wskazywali na sukcesywne unieważnianie rejestracji znaków towarowych powoda.

Wyrokując kolejny raz, po uchyleniu przez Sąd Apelacyjny wyroku sądu pierwszej instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 30 czerwca 2008 r. oddalił ponownie powództwo w całości.

Według ustaleń tego sądu czasopisma krzyżówkowe powoda zawierały w tytule cyfrę arabską „100” lub jej wielokrotność, drukowaną w kolorze białym w czerwonym obrysie zestawioną ze białymi słowami drukowanymi: „panoramiczne” lub „panoram”, umieszczonymi w czerwonym pasku o łukowatym kształcie. Tytuł był umieszczany na środku, w górnej części okładki. W lewym, górnym rogu okładki widniał biały znak słowno-graficzny „Wydawnictwo T”. W 2001 r. pozwana spółka komandytowa P. na podstawie licencji udzielonej przez współpozwaną spółkę rozpoczęła wydawanie czasopism krzyżówkowych pod tytułem „Chwila na 100 panoramicznych” w kolorach niebieskim, żółtym i czerwonym. Liczba arabska „100” była wyeksponowana. Cyfry były większe od słowa napisanego drukowanymi literami. W lewym górnym rogu okładki umieszczony był zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP znak towarowy - napis „Chwila dla Ciebie” w kolorze białym, żółtym i czerwonym, wskazujący na pochodzenie czasopisma od wydawcy tygodnika o takim tytule.

Przysługujące powodowi prawo z rejestracji znaku słownego „100 panoramicznych” zostało w 2001 r. unieważnione w części odnoszącej się do czasopism krzyżówkowych ze względu na brak zdolności odróżniającej i informacyjny charakter tego oznaczenia. Z tej samej przyczyny Urząd Patentowy RP w 2002 r. początkowo odmawiał powodowi ochrony na szereg znaków słownych i samych liczb. Ostatecznie powód uzyskał świadectwa ochronne na szereg znaków towarowych m.in. liczb „200”, „300”, „500” i „1000”.

Pomimo wezwań pozwana spółka nie wycofała z obrotu czasopism oznaczonych liczbami i nadal ich używa w coraz to innej szacie graficznej. W 2007 r. pozwany wprowadził zasadę używania jednego koloru tła okładki dla czasopism o danej liczbie krzyżówek. Czerwony prostokąt z napisem „Chwila dla Ciebie proponuje”

„Chwila na 100 panoram” umieszczono centralnie na górze okładki. Prostokąt był lekko zaokrąglony, wygięty w łuk, także słowo „panoram” jest lekko wygięte w łuk. Pozwana spółka „P.” zgłosiła do Urzędu Patentowego liczne znaki towarowe, z których każdy zawiera, jako początkowy, element słowny: „Chwila na ...), niekiedy poprzedzony słowami „Chwila dla Ciebie proponuje”, liczbę „100” lub jej wielokrotność w połączeniu ze słowami „panoram”, „panoramicznych”, „panoramach”, „szarad”. Zgłosiła także zastrzeżenia, co do udzielonych powodowi praw ochronnych. Sąd Okręgowy na podstawie art. 10 u.z.n.k. poddał ocenie całe okładki czasopism krzyżówkowych powoda i pozwanych. Wskazał na różnice w kolorystyce, grafice, napisach i kroju czcionek oraz na fakt, że elementy wspólne - zestawienie liczby „100” bądź jej wielokrotności ze słowem „panoramiczne” pełniły jedynie rolę informacyjną tj. ilości i rodzaju krzyżówek. Podniósł, że nabywcy tego rodzaju czasopism stanowią specyficzną grupę klientów, którzy zwracają uwagę na wydawcę, kojarząc go np. z poziomem trudności krzyżówek, a firma „T.” jest przez większość z nich identyfikowana, jako wydawca konkretnych czasopism. Dlatego Sąd Okręgowy nie stwierdził naruszenia reguł uczciwej konkurencji. W ocenie tego sądu, pozwani nie dopuścili się także naruszenia praw powoda do zarejestrowanych znaków towarowych z względu na brak zdolności odróżniającej zarejestrowanych na rzecz powoda znaków towarowych, z braku podobieństwa oznaczeń i z braku ryzyka kontuzji. W konsekwencji za nieuzasadnione uznał sąd żądania pieniężne, przy czym dodatkowo podniósł nieudowodnienie jak też wadliwe wyliczenie szkody. Sąd Okręgowy wskazał w końcu, że nie jest uprawniony do zakazywania pozwanemu wycofania z Urzędu Patentowego RP zgłoszeń znaków towarowych, bowiem tylko Urząd jest władny do ich oceny i ewentualnej odmowy rejestracji.

Na skutek apelacji powodowej spółki wyrokiem z dnia 17 grudnia 2008 r. Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zakazał pozwanym wprowadzania do obrotu i nakazał im wycofanie z obrotu czasopism krzyżówkowych oznaczonych tytułami charakteryzującymi się tym, że wyeksponowanym graficznie ich członem jest zestawienie złożonych z cyfr arabskich wszelkich liczb trzycyfrowych bądź większych, będących wielokrotnością liczby „100”, ze słowem „panoramicznych” lub „panoram” oraz tym,

że w określonym wyżej zestawieniu liczba znajduje się nad słowem i graficznie nad nim dominuje, stanowiąc najbardziej dostrzegalny element tytułu; nakaz ten w szczególności dotyczy tak oznaczonych czasopism pozwanych: „Chwila na 100 panoram”, „Chwila na 200 panoram”, „Chwila na 300 panoram”, „Chwila na 500 panoram”; a także nakazał pozwanym dwukrotne opublikowanie w ogólnopolskim wydaniu „Gazety Wyborczej” oraz w gazecie „Rzeczpospolita” wspólnego oświadczenia określonej treści.

Sąd Apelacyjny podzielił co do zasady ocenę, co do braku podobieństwa znaków używanych przez pozwanych do zarejestrowanych znaków powodowej spółki. Wiąże się to z istotnymi odmiennościami samych znaków słownych lub słowno - graficznych objętymi świadectwami ochronnymi z oznaczeniami lub znakami towarowymi używanymi przez pozwane, w oderwaniu od uwzględnionych przez Sąd Okręgowy funkcji oznaczeń, ich usytuowania, ogólnego wizerunku tytułowej strony czasopism, jako istotnych czynników kreujących wrażenie odbiorcy. W przeciwieństwie do żądań ochronnych płynących z rejestracji znaków towarowych, elementy te w połączeniu z całokształtem okoliczności używania oznaczenia towarów przez pozwanych, ich rozpoznawalność, ugruntowanie na rynku, seryjność pozwoliły, w ocenie sądu, na przyznanie ochrony na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powód, jako pierwszy w 1994 r., zapoczątkował serię popularnych czasopism krzyżówkowych, używając w charakterze tytułu oznaczenia liczbowo - słownego, zawierającego w sobie informację o ilości i rodzaju krzyżówek, zamieszczając ten tytuł w charakterystycznym układzie graficznym. Pozwani zaczerpnęli od powoda zarówno oryginalny pomysł samego tytułu, jak i nowatorski pomysł na seryjność czasopism z zamiarem wykorzystania nośności obu tytułów i wywołania u odbiorców skojarzenia z wydawnictwami, których popularność i pozycję powód budował wiele lat, także z dużym nakładem finansowym. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, wymagane w art. 3 i 10 u.z.n.k. ryzyko kontuzji lokalizuje się w podobieństwie samych oznaczeń połączonych z szeroko rozumianym sposobem ich użycia. Zabiegi pozwanych w kierunku utrwalenia więzi ich czasopism z czasopismem „Chwila dla Ciebie” nie wyeliminowały ryzyka kontuzji wynikającego z nadal aktualnej dominacji zbitki wyeksponowanej liczby ze specyficznym dla serii

powódki określeniem rodzajowym krzyżówki panoramicznej. Te motywy wyznaczyły treść orzeczenia. Zdecydowała o niej także potrzeba przeciwdziałania monopolowi powoda na używanie oznaczeń liczbowych i liczbowo słownych w każdej funkcji, w jakim bądź układzie i obojętnej grafice. Sąd Apelacyjny podniósł, że powódka nie wywiązała się z obowiązku wykazania poniesienia szkody. Błędnie utożsamiała ją z zyskiem brutto uzyskiwanym przez pozwanych ze sprzedaży czasopism krzyżówkowych. Jako oczywiście bezzasadne zostało ocenione żądanie wycofania zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP. Od tego wyroku skargi kasacyjne wniosła powodowa spółka oraz pozwana spółka komandytowa „P. Press”.

Pozwana zaskarżyła wyrok sądu drugiej instancji zmieniający dotychczasowy wyrok na korzyść powoda tj. w zakresie zakazu wprowadzania do obrotu określonych czasopism krzyżówkowych, nakazania ich wycofania z obrotu oraz nakazania złożenia oświadczenia określonej treści. Jako wartość przedmiotu zaskarżenia wskazano w skardze kasacyjnej kwotę 181.014 złotych, będącą sumą wartości dwóch pierwszych roszczeń po 12.000 złotych oraz roszczenia o złożenie stosownych oświadczeń, których koszt opublikowania w prasie wyniesie według skarżących 157.014 złotych.

Powódka wniosła skargę kasacyjną od wyroku sądu drugiej instancji w zakresie obejmującym ograniczenie zakazania wprowadzania do obrotu i nakazanie wycofania z obrotu do czasopism krzyżówkowych, które charakteryzują się tym, że w określonym w wyroku zestawieniu liczba znajduje się nad słowem i graficznie nad nim dominuje, stanowiąc najbardziej dostrzegalny element tytułu. Poza tym powódka zaskarżyła nieuwzględnienie jej apelacji w szerszym zakresie i oddalenie powództwa w pozostałej części. W skardze kasacyjnej zarzuciła zarówno naruszenie przepisów postępowania jak i naruszenie prawa materialnego. W pierwszej grupie zostały wymienione art. 100, 217, 229, 233, 278 § 1, 322, 328 § 2, 382 k.p.c. oraz art. 296 p.w.p. Naruszenie prawa materialnego wiązało się z błędną wykładnią i niewłaściwym zastosowaniem art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. oraz niezastosowaniem art. 301 p.w.p. Poza tym powódka zarzuciła naruszenie art. 10 ust. 1 w związku z art. 18 ust. pkt 1 u.z.n.k. przez ich niewłaściwe zastosowanie i udzielenie powodowi ochrony, w sposób nie uwzględniający zakresu praw powoda oraz art. 18 ust. pkt 2 tej ustawy przez przyjęcie niedopuszczalności uwzględnienia

roszczenia o wycofanie zgłoszeń znaków towarowych do Urzędu Patentowego oraz zrzeczenie się praw do znaków towarowych. Powołując się na te zarzuty powódka wniosła o uchylenie wyroku w zaskarżonej części oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku i uwzględnienie wszystkich zgłoszonych roszczeń.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W związku z wątpliwościami dotyczącymi dopuszczalności skargi kasacyjnej strony pozwanej, wyrażanymi także przez stronę powodową, kwestia ta wymaga rozstrzygnięcia w pierwszej kolejności. Istotne w tym kontekście jest zwłaszcza to, czy wszystkie uwzględnione w drugiej instancji roszczenia mają majątkowy charakter i jaka jest ich wartość. Dopuszczalność skargi kasacyjnej zależy w pierwszym rzędzie od tego, czy uwzględnione na podstawie art. 18 u.z.n.k., w tym także, dochodzone na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy żądania złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie mają majątkowy lub niemajątkowy charakter. Dopuszczalność skargi kasacyjnej w sprawach o prawa majątkowe jest zależna od zachowania minimalnej wartości przedmiotu zaskarżenia, która w sprawach gospodarczych nie może być niższa niż 75.000 złotych (art. 398<sup>2</sup> § 1 k.p.c.). W piśmiennictwie i orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażony został wprawdzie pogląd, że roszczenia przewidziane w art. 18 ust. pkt 1, 3 i 4 u.z.n.k. mają niemajątkowy charakter (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2006 r. (sygn. akt I CZ 12/06, nie publ. oraz wyrok z dnia 9 stycznia 2008 r., II CSK 363/07, nie publ.) jednak nie ma on uzasadnionych podstaw, czemu najszerzej dał wyraz Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 8 marca 2007 r. (sygn. akt III CZ 12/07, OSNC 2008/2/26). Podkreślił w nim, że roszczenia określone w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, choć - według przeważającego poglądu - nie mają u swych podstaw prawa bezwzględnego, są bezpośrednio uwarunkowane interesami ekonomicznymi osób, którym przysługują, i tym samym mają majątkowy charakter. Potwierdza to cel ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskazany w jej art. 1, jakim jest zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz przewidziane w art. 20 przedawnienie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji właściwe dla roszczeń majątkowych (art. 117 k.c.). W konsekwencji żadnego z roszczeń, uwzględnionych na podstawie art. 18 ust. 1

pkt 1 i 3 u.z.n.k. przez sąd drugiej instancji, nie można zaliczyć do praw niemajątkowych.

Majątkowy charakter sporu, także w zakresie roszczeń określonych w ustawie Prawo własności przemysłowej, służących wprost ochronie majątkowych praw bezwzględnych, w tym prawa ochronnego na znak towarowy oraz wartość przedmiotu zaskarżenia skargą kasacyjną, nie przekraczająca minimalnych progów przewidzianych w art. 398<sup>2</sup> § 1 k.p.c., nakazują odrzucenie na podstawie art. 398<sup>6</sup> § 3 k.p.c. jako niedopuszczalnej skargi kasacyjnej pozwanej spółki.

Powód w piśmie procesowym z dnia 4 grudnia 2007 r. (k.- 1721) wskazał jako wartość każdego z roszczeń niepieniężnych kwotę 12.000 złotych. Podtrzymał te wartości w apelacji od wyroku oddalającego powództwo w pierwszej instancji, podając jako wartość przedmiotu zaskarżenia kwotę 246.000 złotych, na którą składały się: 174.000 złotych oddalonych roszczeń odszkodowawczych oraz 72.000 złotych jako łączna wartość pozostałych roszczeń niepieniężnych. Stosownie do treści art. 19 § 1 k.p.c., w sprawach o roszczenia pieniężne, podana kwota pieniężna stanowi wartość przedmiotu sporu, zaś zgodnie z art. 19 § 2 k.p.c., w innych sprawach majątkowych powód obowiązany jest oznaczyć w pozwie kwotę pieniężną wartość przedmiotu sporu. Wartość przedmiotu sporu stanowi zatem suma właściwa dla chwili wniesienia pozwu albo dla ostatecznego sprecyzowania żądań przed sądem pierwszej instancji wskazana przez powoda lub będąca wynikiem sprawdzenia przez sąd stosownie do treści art. 25 k.p.c. Tak określona wartość pozostaje niezmienną do końca postępowania chyba, że w dalszym jego toku nastąpi dopuszczalne przekształcenie przedmiotowe powództwa (jego zmiana), pociągające za sobą zmianę wartości przedmiotu sporu. Takie przekształcenie jest w zasadzie możliwe jedynie do chwili zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji (art. 383 k.p.c.).

Wobec zaskarżenia skargą kasacyjną wyroku uwzględniającego tylko część roszczeń niepieniężnych, wartość przedmiotu zaskarżenia w każdym przypadku jest niższa od kwoty 75.000 złotych, będącej zarazem minimalną wartością przedmiotu zaskarżenia w sprawach gospodarczych. Do tej kategorii należy niewątpliwie rozpoznawana sprawa, w której zostały spełnione wszystkie przesłanki



z art. 479<sup>1</sup> § 1 k.p.c. Podstawą obliczenia wartości przedmiotu zaskarżenia nie mogą być poczynione w skardze kasacyjnej wyliczenia aktualnych kosztów dokonania publikacji oświadczenia, które ostatecznie obciążają stronę pozwaną, ale jest nią interes ekonomiczny oceniany z punktu widzenia strony dochodzącej roszczenia majątkowego.

Z tych względów Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną pozwanej P. Press Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej.

Częściowe uwzględnienie powództwa przesądza o tym, że powódce przysługuje ochrona na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wniesienie skargi kasacyjnej przez powódkę wymaga zatem rozważenia, czy zakres udzielonej na tej podstawie ochrony został właściwie wyznaczony i czy nie powinien być szerszy, także przez uwzględnienie ochrony przewidzianej w ustawie o własności przemysłowej. Wcześniej jednak trzeba ocenić zarzuty dotyczące naruszenia przez sąd drugiej instancji przepisów postępowania wskazanych w skardze kasacyjnej.

Nie zasługuje na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 229 k.p.c. przez jego niezastosowanie pomimo, że pozwani przyznali renomowany charakter znaków towarowych powoda. Sam powód podniósł, że pozwani przyznali jedynie jego wysoką pozycję na rynku w zakresie czasopism szaradziarskich oraz wysoką ocenę tych czasopism. Art. 229 k.p.c. odnosi się wyłącznie do przyznania okoliczności faktycznych sprawy a nie do przyznania oceny prawnej tych okoliczności. Pojęcie „renomowanego znaku towarowego” użyte w art. 296<sup>4</sup> ust. 3 i 4 oraz w art. 5 ust. 2 Dyrektywy Rady EW Nr 89/104 z dnia 21 grudnia 1988 r. zostało wprowadzone do polskiego ustawodawstwa (art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.w.) bez jego zdefiniowania. Nadanie znakowi towarowemu kwalifikowanego charakteru znaku renomowanego, które wywołuje określone konsekwencje w zakresie uprawnień z prawa ochronnego (art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.), mieści się w ocenie prawnej okoliczności faktycznych wypełniających kryteria uznania renomy znaku a zatem nie mogło stanowić przedmiot przyznania wywołującego konsekwencje z art. 229 k.p.c.

Wbrew temu, co zarzuca się w skardze kasacyjnej sąd drugiej instancji rozpoznając ponownie sprawę, nie naruszył art. 386 § 6 k.p.c. albowiem ocena prawna w zakresie przypisania określeniu „panoramiczne” cech nazwy rodzajowej zawarta w wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 31 marca 2005 r. nie miała stanowczego charakteru i łączyła się z wytknięciem sądowi pierwszej instancji braku szczegółowych ustaleń związanych z oceną znaczenia tego słowa oraz regułami obowiązującymi na rynku czasopism szaradziarskich, co wynika z cytowanego w skardze kasacyjnej fragmentu pisemnych motywów tego wyroku, co do dalszego postępowania.

Według jednolite przyjęwanego w orzecnictwie Sądu Najwyższego poglądu, art. 328 § 2 k.p.c. może wypełniać podstawę kasacyjną określoną w art. 398<sup>3</sup> § 1 pkt 2 k.p.c. tylko wyjątkowo, gdy uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie posiada wszystkich koniecznych elementów, bądź zawiera tak kardynalne braki, które uniemożliwiają kontrolę kasacyjną (por. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2006 r., I CSK 147/05, nie publ.; z dnia 21 lutego 2008 r., III CSK 264/07, OSNC-ZD 2008/4/118). Tych wad nie zawiera uzasadnienie wyroku zaskarżonego przez powódkę albowiem na jego podstawie można ustalić, jakimi względami kierował się sąd drugiej instancji odmawiając powódce ochrony w szerszym zakresie. Dodatkowo trzeba podnieść, że art. 328 § 2 k.p.c., odnosi się do uzasadnień sporządzanych przez sąd pierwszej instancji, a do uzasadnienia sądu odwoławczego znajduje zastosowanie odpowiednie. Prawidłowe sformułowanie zarzutu jego naruszenia przez sąd drugiej instancji wymaga więc przytoczenia także uregulowania zawartego w art. 391 § 1 k.p.c., poprzez które art. 328 § 2 k.p.c. stosowany jest w postępowaniu odwoławczym. Ponadto, jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 13 marca 2009 r. (sygn. akt II CSK 537/08, nie publ.), odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji oznacza, że uzasadnienie wyroku sądu drugiej instancji nie musi zawierać wszystkich elementów uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji, ale takie elementy, które ze względu na treść apelacji i na zakres rozpoznania sprawy wyznaczony przepisami ustawy są potrzebne do rozstrzygnięcia sprawy przez sąd drugiej instancji.

W postępowaniu ze skargi kasacyjnej niedopuszczalne jest badanie zasadności dokonanych ustaleń faktycznych i dowodów. Wynika to z treści art. 398<sup>3</sup> § 3 k.p.c., który wprowadzie nie wymienia *expressis verbis* przepisów, których naruszenie, w związku z ustalaniem faktów i przeprowadzaniem dowodów, nie może być przedmiotem zarzutów wypełniających drugą podstawę kasacyjną, to jednak, jak trafnie przyjmuje się w judykaturze (por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2005 r., sygn. akt III CSK 13/05, OSNC 2005, nr 4, poz 76; z dnia kwietnia 2006 r., sygn. akt V CSK 11/06, nie publ.; z dnia 26 z dnia 11 maja 2007, sygn. akt V CSK 456/06, nie publ.; z dnia 8 maja 2008 r., V CSK 579/07, nie publ.) nie ulega wątpliwości, że obejmuje on art. 233 § 1 k.p.c. Już tylko z tej przyczyny nie mogą zostać uwzględnione zarzuty skargi kasacyjnej oparte na podstawie określonej w art. 398<sup>3</sup> § 1 pkt 1 k.p.c., sprowadzające się do zarzutu naruszenia art. 233 k.p.c., motywowanego przekroczeniem zasady swobodnej oceny dowodów. Powódka formułując w skardze kasacyjnej zarzut naruszenia art. 217 k.p.c. w związku z art. 382 oraz art. 278 § 1 k.p.c. przez pominięcie dowodu z opinii biegłego na okoliczność wysokości korzyści uzyskanych przez pozwanych z tytułu bezprawnego posługiwania się w obrocie spornymi oznaczeniami wskazała jednocześnie, cytując fragment uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego, na wynikający z art. 232 k.p.c. obowiązek działania sądu z urzędu jeżeli dowód z opinii biegłego jest niezbędny dla miarodajnej oceny zasadności powództwa. Wprawdzie przepis art. 232 zd. 2 k.p.c. dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez sąd dowodu nie wskazanego przez stronę, jednakże nie oznacza to obowiązku dopuszczenia takiego dowodu. Jeśli zaś rozumieć wymieniony zarzut, jako pominięcie przez sąd dowodu z opinii biegłego, to wówczas należałoby mieć na względzie ukształtowany w judykaturze pogląd, że strona nie może skutecznie zarzucać uchybienia przez sąd przepisom postępowania polegającego na wydaniu postanowienia oddalającego wnioski o przeprowadzenie dowodu, jeżeli nie zwróciła uwagi sądu na to uchybienie i nie zgłosiła zastrzeżenia do protokołu posiedzenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2009 r., IV CSK 185/09, nie publ.; uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2008 r., III CZP 50/08, OSNC 2009/7-8/103). Rozstrzygnięcie tych wątpliwości jest jednak niemożliwe, ze względu na brak w skardze kasacyjnej

jednoznacznego opisu zarzucanego sądowi uchybienia z jednoczesnym wykazaniem dopełnienia obowiązku przewidzianego w art. 162 k.p.c.

Wymieniony w skardze kasacyjnej art. 322 k.p.c. ma zastosowanie, gdy poniesienie szkody zostało wykazane a ściśle udowodnienie jej rozmiaru jest niemożliwe lub nader utrudnione. Nie mogło zatem dojść jego naruszenia w sprawie albowiem sąd drugiej instancji przyjął, że powód nie udowodnił faktu poniesienia szkody.

Zarzut naruszenia art. 296 ust. 1 p.w.p., podniesiony w ramach podstawy skargi kasacyjnej opisanej w art. 398<sup>3</sup> § 1 pkt 2 k.p.c., opiera się na błędnym założeniu, iż wskazana norma reguluje rozkład ciężaru dowodu i ma procesowy a nie materialne prawny charakter. Zagadnienie, na kim spoczywa obowiązek udowodnienia faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia, jest w nauce prawa cywilnego tradycyjnie zaliczane do problematyki prawa materialnego. Dlatego podstawowa norma regulująca zasadę rozkładu ciężaru dowodu została zamieszczona w art. 6 kodeksu cywilnego. Wymieniony zarzut nie zasługuje na uwzględnienie także dlatego, że art. 296 ust. 1 p.w.p. określa jedynie przesłanki i charakter uprawnień osób, których prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone i nie zawiera rozstrzygnięć dotyczących ciężaru dowodu. Stosownie do treści art. 296 ust. 1 pkt 1 p.w.p., jedynie do dochodzenia zawinionego naprawienia szkody od osób naruszających prawo ochronne na znak towarowy mają zastosowanie ogólne zasady prawa cywilnego. W ten sposób unormowane w art. 296 ust. 1 p.w.p. roszczenie o wydanie korzyści majątkowej zmieniło swój charakter w porównaniu do ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm. nazywanej dalej jako u.z.t.) i uzyskało autonomiczny charakter przez zerwanie jego związku z instytucją bezpodstawnego wzbogacenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2007 r., sygn. akt IV CSK 203/07, OSNC 2009/1/13). Zubożenie uprawnionego polega na korzystaniu przez inny podmiot jego kosztem, bez podstawy prawnej z jego prawa wyłącznego i dlatego nie musi on udowadniać, że uzyskane przez naruszydciela w ten sposób korzyści powiększyły jego majątek oraz że on sam uzyskałby korzyść, którą uzyskał wierzyciel. Nie zwalnia to jednak osoby, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone od udowodnienia powstania bezpodstawnie po stronie

pozwanego uzyskanej korzyści chociażby w nieokreślonej wysokości. Dopiero wtedy, gdy nie jest możliwe ściśle udowodnienie wysokości żądania w odniesieniu do roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści opartego na art. 296 ust. 1 p.w.p., będzie mógł mieć zastosowanie art. 322 k.p.c. w drodze analogii ze względu na podobieństwo do instytucji bezpodstawnego wzbogacenia. Taką możliwość dopuścił Sąd Najwyższy w wymienionym wyroku z dnia 24 października 2007 r.

W ostatecznym wyniku postępowania oraz w postępowaniu apelacyjnym żądania powódki zostały uwzględnione jedynie częściowo a porównując ich wartość do wartości przedmiotu sporu i wartości przedmiotu zaskarżenia apelacją można przyjąć, że oddalone żądania przewyższały znacznie rozstrzygnięcie pozytywne dla strony powodowej. W tej sytuacji, przy uwzględnieniu i to w mniejszej części żądań powódki, wzajemne zniesienie kosztów procesu nie narusza treści art. 100 k.p.c.

Ponieważ skarga kasacyjna w zakresie naruszenia przepisów postępowania z art. 393<sup>1</sup> pkt 2 k.p.c., okazała się nieusprawiedliwiona, to stosownie do art. 393<sup>11</sup> § 2 k.p.c. Sąd Najwyższy przy rozpoznawaniu zasadności zarzutów naruszenia prawa materialnego jest związany ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego wyroku.

W związku z poszukiwaniem przez powódkę ochrony zarówno na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej jaki i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej uczciwej należy za dopuszczalne kumulatywne stosowanie tych ustaw, jeżeli naruszenie prawa do znaku towarowego stanowi jednocześnie czyn nieuczciwej konkurencji. Możliwość ta wynika z treści art. 1 ust. 2 p.w.p., według którego przepisy tej ustawy nie uchybiają ochronie znaków towarowych przewidzianej w innych ustawach. Jednocześnie, stosownie do wyrażanych w judykaturze poglądów należy zawsze mieć na uwadze, że przedmiot ochrony w obu ustawach, a także jego zakres istotnie się różnią (por. np. wyroki z dnia 8 kwietnia 2003 r., IV CKN 22/01, OSP 2004, nr 5, poz. 61, z dnia 12 października 2005 r., III CK 160/05; oraz z dnia 23 października 2008 r., V CSK 109/08; z dnia 4 marca 2009 r. IV CSK 335/08, OSNC-ZD 2009/3/85). Nie można wobec tego wykluczyć udzielenia ochrony tylko na podstawie jednej z tych ustaw, tak jak to uczynił Sąd Apelacyjny w zaskarżonym orzeczeniu. Dla oceny zarzutu dopuszczenia się czynu nieuczciwej

konkurencji, przewidzianego w art. 10 ust. u.z.n.k., miarodajne jest nie porównanie używanego przez pozwanego oznaczenia jego towarów ze znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz powoda (czego wymagała ocena powództwa na podstawie art. 19 u.z.t. a obecnie na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p.) lecz porównanie używanego przez pozwanego oznaczenia jego towarów z używanym przez powoda oznaczeniem jego towarów (wyrok Sąd Najwyższego z dnia 20 października 2005 r., sygn. akt II CK 154/05, nie publ.).

Przed przystąpieniem do oceny naruszenia prawa materialnego trzeba podkreślić, że podstawę prawną roszczeń związanych z naruszeniem praw ochronnych na znak towarowy jest art. 296 ust.1 p.w.p. a jego niezastosowania, jako jednej z postaci naruszenia prawa materialnego, nie zarzuca się w skardze kasacyjnej. Wymienione w skardze art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.p.w.p. definiują jedynie różne kategorie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Wracając, tym razem w związku zarzutem naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., do podniesionej już kwestii renomowanych znaków towarowych i braku legalnej definicji tego pojęcia trzeba wskazać, że według poglądów doktryny i orzecznictwa wyróżnienie znaków renomowanych następuje przy zastosowaniu innego kryterium niż to, które pozwala wyróżnić grupę znaków powszechnie znanych. Renoma znaku oznacza bowiem jego siłę atrakcyjną, wartość reklamową oraz zdolność do stymulowania zbytu oznaczonego nim towaru. Jest to zatem kryterium odwołujące się raczej do szczególnej jakości znaku niż do stopnia jego znajomości. Taki pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 marca 2007 r. (sygn. akt III CSK 428/06, nie publ.). W innym wyroku z dnia z dnia 12 października 2005 r. (sygn. akt III CK 160/05, OSNC 2006/7-8/132) Sąd Najwyższy przyjął, że renomowany znak towarowy jest nośnikiem zespołu informacji i wyobrażeń o wysokiej jakości i dużym prestiżu. To ostatnie słowo jest w języku polskim synonimem „renomy”. Sąd Najwyższy w obecnym składzie podziela te oceny. Podnieść jednocześnie należy, że pojęcie renomowanego znaku nie oznacza wyłącznego skojarzenia z usługami lub towarami ekskluzywnymi o znacznej wartości. Znak renomowany jest nośnikiem informacji o szczególnej, sprawdzonej a zarazem oczekiwanej jakości znaku. Mieści w sobie utrwalone w świadomości kupujących przekonanie o oczekiwanych walorach oznaczonych nim towarów.

W wymienionym wyroku z dnia 12 października 2005 r. Sąd Najwyższy wskazał, że renomowany znak towarowy w porównaniu z innymi znakami towarowymi charakteryzuje się zawsze silniejszą zdolnością odróżniającą. Cyfrowe i cyfrowo słowne znaki towarowe powoda służące oznaczaniu czasopism krzyżówkowych nie mają takiej zdolności wyróżniającej.. Prawidłowa jest jednocześnie ocena Sądu Apelacyjnego, że znaki powódki, dotyczące czasopism krzyżówkowych mają ogólnie informacyjny, opisowy charakter. Wykazują bezpośredni i konkretny związek z wchodzącymi w grę towarami, który może pozwolić kupującym dostrzec w nich opis ilości towarów lub jednej z ich podstawowych cech. W każdym przypadku cyfrowy znak towarowy umieszczany na stronie tytułowej czasopisma odpowiada ilości krzyżówek zamieszczonych w czasopiśmie i jest postrzegane przez kupujących jako opis cech towarów, w szczególności liczby krzyżówek zamieszczonych w czasopiśmie. Podobnie znaki słowne „panorama” „panoram” stanowią zbiorcze określenie pewnych cech krzyżówek oferowanych w czasopiśmie. Słaba siła odróżniająca wymienionych znaków towarowych względem oznaczenia czasopism krzyżówkowych sprawia, że nie tylko nie spełniają one funkcji przypisanych znakom renomowanym ale także nie zachodzi ryzyko konfuzji określonej w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Nie ma uzasadnionych podstaw do przyjęcia uzyskania przez te znaki wtórnej zdolności odróżniania, co wiąże się z faktem używania znaku towarowego w taki sposób, że staje się on nośnikiem informacji o pochodzeniu towaru. W związku z tym należy dodatkowo zważyć, że powódka uzyskała kilkadziesiąt praw ochronnych i stosowała szereg różnych znaków towarów na oznaczenie czasopism krzyżówkowych. Również pozwani przez wiele lat - w sposób zarzucany w procesie - oznaczali własne czasopisma krzyżówkowe. Sąd Apelacyjny nie wykluczył, co do zasady, uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej znaków o charakterze ogólnoinformacyjnym pełniących jednocześnie funkcję tytułu prasowego ale przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności używania oznaczenia towarów. Pogląd ten, przynajmniej w zakresie zastosowania art. 10 u.z.n.k., jest zbieżny z ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. (sygn. akt III CSK 264/07, OSNC-ZD 2008/4/118).

Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, od którego art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. - także w obecnym brzmieniu (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2006 r., III CSK 299/06, OSNC 2007/11/172) - uzależnia naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, zależy od wielu czynników wymagających całościowego rozpatrzenia. Przy ustalaniu tego ryzyka należy mieć na względzie w szczególności stopień znajomości znaku zarejestrowanego, stopień podobieństwa znaków i towarów, a także okoliczności, w których oznakowane towary są sprzedawane, ale także jego siłę (zdolność) odróżniającą. Wyłączenie tak rozumianego ryzyka skojarzenia znaków używanych przez pozwanych ze znakami towarowymi powódki, ze względu na słabą siłę odróżniającą mających opisowy charakter znaków liczbowych i słowno liczbowych, pozwala uznać za bezzasadne zarzuty naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., bez względu na ewentualne podobieństwo tych znaków. Art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. dotyczy naruszenia w postaci imitacji, która może polegać na używaniu znaku identycznego lub na używaniu znaku podobnego do zarejestrowanego dla oznaczenia towarów tych samych lub podobnych do wymienionych w rejestrze. Przesłanką jego naruszenia jest nie tylko bezprawność używania znaku, ale także ryzyko pomyłki, co do pochodzenia towaru. Nie zmienia tej oceny na gruncie prawa własności przemysłowej podnoszona w skardze kasacyjnej seryjność znaków towarowych, która w dalszym ciągu kojarzona jest z ich ogólnoinformacyjnym charakterem. Wbrew temu co podnosi się w skardze kasacyjnej nie została w sprawie ustalona powszechna znajomość znaków towarowych powódki, która nie może być utożsamiana z popularnością zwłaszcza, iż służą one oznaczaniu czasopism krzyżówkowych, które są skierowane do określonego kręgu odbiorców.

Nie doszło także do naruszenia powołanych w skardze kasacyjnej przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co nakazywałoby rozszerzyć zakazy skierowane do pozwanych. Ustalenie możliwości wprowadzenia konsumentów w błąd co do pochodzenia towarów, jako przesłanka zastosowania art. 10 ust. 1 u.z.n.k. należy do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 kwietnia 2008 r. (sygn. akt III CSK 377/07, OSNC 2009/6/88), trudności w ustaleniu tego faktu wynikają 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. Według art. 10 ust. 1 u.z.n.k. oznaczenie towaru lub usługi musi posiadać takie zdolności odróżniające, że jego używanie wywołuje niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorcy w błąd, co do pochodzenia towaru. Jak przyjął Sąd Apelacyjny, nie każde oznaczenie czasopisma krzyżówkowego przez pozwanych wywołuje takie niebezpieczeństwo ale tylko użycie oznaczeń cyfrowo słownych w odpowiedniej kompozycji. Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wymienionym wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. uznając, że oznaczenie numeryczne na okładce czasopisma krzyżówkowego może wprowadzać przeciętnego odbiorcę w błąd, co do pochodzenia towaru, ale jeśli jest umieszczone w miejscu zwyczajowo przyjętym dla tytułu prasowego. Trafnie również dostrzegł Sąd Apelacyjny potrzebę odpowiedniego wyważenia praw i interesów uczestników obrotu gospodarczego, tak, aby udzielając należytej ochrony uprawnionym, nie dopuścić do nadużywania ich pozycji.

Bezpodstawnie zarzuca się w skardze kasacyjnej nieuwzględnienie roszczenia o wycofanie przez pozwanych zgłoszeń znaków towarowych do Urzędu Patentowego RP oraz zrzeczenie się praw do ich znaków towarowych. Sprzeciwia się temu zakres uwzględnionego powództwa i uznania za czyn nieuczciwej konkurencji używania określonych oznaczeń czasopism krzyżówkowych. Poza tym roszczenia te odnoszą się do praw podmiotowych, o których istnieniu ich zakresie rozstrzyga niezależny organ Urząd Patentowy RP, do którego kompetencji należy także unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli zostanie wykazane, że nie zostały spełnione ustawowe warunki do uzyskania tego prawa.

Z tych wszystkich względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 398<sup>14</sup> k.p.c. oddalił skargę kasacyjną powódki rozstrzygając o kosztach postępowania kasacyjnego na podstawie art. 100 k.p.c. w związku z art. 398<sup>21</sup> i art. 391 § 1 k.p.c.