



WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

30 stycznia 2025 r.

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:

SSN Mariusz Załucki (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Krzysztof Wesołowski

SSN Kamil Zaradkiewicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 30 stycznia 2025 r. w Warszawie
skargi kasacyjnej A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w W.

od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi

z 5 listopada 2021 r., I AGa 161/20,

w sprawie z powództwa M. Z. i Z. Z.

przeciwko A. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o zobowiązanie i zapłatę

**uchyla zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi i
przekazuje temu Sądowi sprawę do ponownego rozpoznania i
rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.**

Krzysztof Wesołowski

Mariusz Załucki

Kamil Zaradkiewicz

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 17 marca 2020 r. Sąd Okręgowy w Łodzi zakazał pozwanemu A. spółce z o.o. w W. naruszania prawa ochronnego nr [...] przysługującego powodom M. Z. i Z. Z. jako wspólnikom spółki cywilnej E. w D. do znaku towarowego słowno - graficznego „B.”; nakazał pozwanemu opublikowanie szczegółowo określonej w sentencji informacji o treści orzeczenia w czasopiśmie branżowym „[...]” oraz oddalił powództwo w pozostałym zakresie.

Sąd ustalił m.in., że powodowie M. Z. i Z. Z. byli współwłaścicielami spółki cywilnej o nazwie E. w D. i produkują nawóz B., który jest konfekcjonowany przez Z. Z. w ramach działalności gospodarczej o nazwie P. w D.

Na wniosek powodów Urząd Patentowy RP na mocy decyzji z dnia 4 maja 2010 r. wydał świadectwo ochronne na rzecz E. spółki cywilnej M. Z., Z. Z. prawo ochronne na znak towarowy słowno - graficzny „B.”, który został przyporządkowany do klas towarowych 01 - płynne nawozy organiczne, płynne odżywki do roślin.

Według opinii Zakładu Żywienia Roślin Instytutu Biologii Roślin i Biotechnologii B. to preparat należący do nawozów organicznych, wyprodukowany z naturalnego wermikompostu (B.) pozyskiwanego przy udziale dżdżownic niezależnie od podłoża (substratu/pokarmu) jaki przetwarzają.

Pozwana spółka A. jest producentem między innymi nawozów organicznych, wytworzonych z kompostu (B.) wyprodukowanego przy udziale dżdżownic i poddanego ekstrakcji chemicznej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej pozwana otrzymała kilka decyzji dotyczących ochrony na produkty zawierające nazwę „B.”, „B.1” oraz „B.2”. Posiada również zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie do obrotu nawozów organicznych pod nazwami: „B.3”, „B.4” i „B.5”. Te ostatnie produkty posiadają też świadectwa kwalifikacji wydane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy powodów „B.” ma postać słowno-graficzną. Obok warstwy słownej ma charakterystyczną grafikę (żółtą koronę zamieszczoną nad słowem „B.”, następnie element „E.” wykonany brązową czcionką zamieszczony na różowej wstędze pod napisem „B.”, utworzony z liter, początkowo dużych, następnie zwiężających się do środka wyrazu i ponownie zwiększających się do końca wyrazu.

Decyzją z 13 lutego 2015 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielił pozwanej spółce pozwolenia na wprowadzenie do obrotu organicznego nawozu pod nazwą „B.”, określając wymagania jakościowe tego nawozu, jego skład oraz treść instrukcji stosowania i przechowywania. Pozwany nigdy nie wprowadził do obrotu produktu o nazwie widniejącej w tej decyzji.

Sąd wskazał, że znak towarowy strony powodowej jest znakiem słowno-graficznym o dominującej płaszczyźnie wizualnej, odpowiedzialnej za cechy odróżniające i silną zdolność odróżniającą znaku. Natomiast zastosowane przez pozwanego w dokumentach przedstawionych w celu uzyskania decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oznaczenie (nazwa) jest znakiem słownym, pozbawionym warstwy wizualnej. Znaki te można zatem porównać jedynie w warstwie znaczeniowej i fonetycznej, nie można zaś dokonać oceny ich podobieństwa w sferze wizualnej. Sąd zauważył, że zestawienie leksykalne „B.” nie posiada zdolności odróżniającej w odniesieniu do oznaczania nim wyrobów w postaci nawozu, ponieważ element znaku „B.” ma charakter opisowy, określa rodzaj wyrobu. Ponadto ogólny i opisowy charakter elementu „E.” wyklucza jego zdolność odróżniającą – zarówno konkretną jak i abstrakcyjną. Dlatego oznaczenie „B.” nie spełnia funkcji odróżniających towary produkowane przez powodów od nawozu produkowanego przez pozwaną spółkę. Z tej przyczyny Sąd przyjął, że takie oznaczenie może powodować ryzyko konfuzji po stronie konsumentów.

W takim stanie rzeczy Sąd pierwszej instancji przyjął, że doszło do naruszenia prawa ochronnego udzielonego powodom na znak ochrony „B.”, pomimo braku wprowadzenia do obrotu towarów produkowanych przez pozwanego z użyciem znaku „B.”, tj. braku wdrożenia produkcji, sprzedaży, reklamy itp. Uznał bowiem, iż samo istnienie po stronie pozwanego ostatecznego pozwolenia na produkcję nawozu do roślin, pod nazwą „B.” stwarza realne zagrożenie, że do takiego wprowadzenia do obrotu może dojść w każdej chwili. Wskazał, że celem art. 296 p.w.p. jest nie tylko przerwanie stanu istniejącego czynnego naruszenia, ale także zapobieżenie potencjalnej możliwości realnego naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.

W toku postępowania przed Sądem pierwszej instancji powodowie przestali być współnikami spółki cywilnej, skutkiem czego było m.in. przejście w/w prawa

ochronnego na znak towarowy na rzecz powoda Z. Z., który wyraził zgodę na korzystanie z tego znaku przez M. Z.

Wyrokiem z 5 listopada 2021 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi uznał m.in., iż zachodzi konieczność sprostowania niedokładności oznaczenia strony powodowej w związku ze zmianą aktualnie uprawnionego podmiotu z prawa ochronnego, o czym orzekł z urzędu, oraz oddalił apelacje obu stron. Sąd ten zasadniczo podzielił ocenę prawną Sądu pierwszej instancji, dodając że specyfika naruszenia, którego dopuścił się pozwany polega na użyciu jedynie warstwy słownej znaku ze względu na sposób jego użycia. W treści pozwolenia wydawanego przez Ministra Rolnictwa nie są bowiem umieszczane znaki słowno-graficzne. W ocenie Sądu Apelacyjnego taki zabieg pozwanej spółki świadczy o zamiarze bezpiecznego zapewnienia sobie możliwości używania znaku towarowego powodów, a w konsekwencji stanowi delikt konkurencyjny.

Sąd drugiej instancji podkreślił, że art. 296 ust. 1 p.w.p. znajduje zastosowanie również w razie podjęcia działań mających na celu wprowadzenie w błąd opinii publicznej w zakresie oznaczeń stosowanych w szeroko rozumianej przestrzeni handlowej. Zaznaczył, że choć powodowie produkują pod nazwą „B.” nawóz naturalny, a zezwolenie udzielone spółce A. dotyczy nawozu organicznego, to rozróżnienie tych rodzajów nawozów oraz zdefiniowanie pojęcia „B.” wykracza poza zakładaną uważność dostatecznie poinformowanego, ostrożnego i dobrze zorientowanego klienta segmentu rynku na którym działają obie strony. Zdaniem Sądu wystarczające działanie szkodzące sprowadza się do ryzyka konfuzji pojęć w warstwie słownej.

Od wyroku Sądu Apelacyjnego skargę kasacyjną wywiodła pozwana spółka. Oparła ją na obu podstawach kasacyjnych, zarzucając przede wszystkim - w zmultiplikowanych zarzutach - naruszenie przepisów prawa materialnego, stosowanych oddzielnie, razem lub w związku, tj. art. 120 ust. 1 i ust. 2, art. 129¹ ust. 1 pkt 2 i pkt 3, art. 153 ust. 1¹ ust. 1², art. 154 pkt. 2, art. 285, art. 296 ust. 1 i 2 p.w.p, art. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. (obecnie art. 10 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r.); art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 2

i ust. 3a pkt. 5 ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r., art. 162 § 1 pkt. 1 k.p.a. i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (poprzez ich niewłaściwe zastosowanie lub niezastosowanie w stanie faktycznym sprawy, a przez to wadliwe przyjęcie, że strona pozwana w specyficznej formie naruszyła prawo ochronne do znaku towarowego) oraz wskazując na naruszenie przepisów postępowania, co miało mieć wpływ na treść zapadłego w sprawie orzeczenia, a to art. 278 § 1 i art. 227 w zw. z art. 382, art. 321 § 1 i art. 350 § 1 i § 3 k.p.c. (poprzez oparcie ustaleń faktycznych na dowodzie z wadliwej opinii biegłego, wyjściu ponad żądanie powodów czy niedopuszczalne sprostowanie wyroku z urzędu).

Mając powyższe na uwadze pozwana spółka wniosła m.in. o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi odwoławczemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Strona powodowa – w przewidzianej prawem formie – nie wniosła odpowiedzi na skargę kasacyjną.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna pozwanej spółki, w zakresie w jakim zmierzała do uchylenia wyroku Sądu Apelacyjnego okazała się zasadna.

Rozpoznając zarzuty skargi kasacyjnej, w związku ze sprostowaniem przez Sąd odwoławczy wyroku Sądu pierwszej instancji, Sąd Najwyższy w pierwszej kolejności zauważa, iż instytucja sprostowania, o której mowa w art. 350 § 1 k.p.c., dotyczy wyłącznie oczywistych omyłek. Na ogół wskazuje się, że pojęcie oczywistej omyłki w wyroku obejmuje cztery rodzaje omyłek sądu: „oczywiste niedokładności”, „oczywiste błędy pisarskie”, „oczywiste błędy rachunkowe” oraz „inne oczywiste omyłki”. Choć ustawodawca nie wprowadził katalogu wad orzeczeń, które mogą podlegać sprostowaniu, to niewątpliwie sprostowanie nie może zmierzać do merytorycznej zmiany orzeczenia. Jak bowiem wskazuje się w orzecznictwie Sądu Najwyższego, sprostowanie omyłki musi mieć charakter oczywisty, tak aby nie było wątpliwości, że ingerencja w treść rozstrzygnięcia nie ma charakteru merytorycznego (m.in. postanowienia Sądu Najwyższego: z 10 marca 1966 r., II CZ 19/66; z 25 listopada 1976 r., II CZ 97/76; z 20 sierpnia 1998 r., III CKU 35/98; 21 sierpnia

2017 r., II PK 285/16; z 14 kwietnia 2022 r., I CSK 166/22; z 12 czerwca 2024 r., II NSNc 198/23).

W realiach sprawy ingerencja w orzeczenie Sądu pierwszej instancji dokonana przez Sąd odwoławczy nastąpiła z naruszeniem art. 350 § 1 k.p.c. Nie sposób bowiem uznać, że zmiana podmiotowa dotycząca uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy to zmiana niemerytoryczna, zwłaszcza że dotyczyła zakazu naruszania tego prawa, którego beneficjentem miała być także osoba nieuprawniona z tego prawa. Fakt udzielenie zgody na korzystanie z tego znaku, o czym wspomina Sąd odwoławczy, w ocenie Sądu Najwyższego niczego w tym zakresie nie zmienia. Tryb wskazany w art. 350 § 1 k.p.c. nie może zostać wykorzystany do takiej zmiany w orzeczeniu, jaka nastąpiła w sprawie. Już samo to naruszenie uzasadnia uchylenie zaskarżonego wyroku.

Ponadto, potwierdzenie w okolicznościach sprawy znalazły także zarzuty co do chybionego porównania spornych oznaczeń, ale nie na płaszczyźnie procesowej jak zdaje się wskazywać skarżący przywołując treść art. 278 § 1 i art. 227 w zw. z art. 382 i art. 321 § 1 k.p.c.), a na płaszczyźnie naruszenia prawa materialnego, przede wszystkim co do postaci korzystania ze znaku towarowego, która miała uzasadniać naruszenie prawa ochronnego na ten znak i powodować wyprowadzone z naruszenia prawa ochronnego konsekwencje.

Zdaniem Sądu Najwyższego nie ulega wątpliwości, iż tylko takie korzystanie ze znaku towarowego które następuje w obrocie gospodarczym, w odniesieniu do towarów i usług, w celu odróżniania własnych towarów lub usług od towarów lub usług innych przedsiębiorstw ze względu na kryterium handlowego pochodzenia towaru, w sposób naruszający lub zagrażający naruszeniem funkcji znaku stanowi naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego, o ile jest bezprawne. Prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, określane też jako ryzyko konfuzji konsumenckiej, występuje wówczas, gdy przeciętny odbiorca może błędnie mniemać, że towary lub usługi oznaczone danym oznaczeniem pochodzą z przedsiębiorstwa uprawnionego do zarejestrowanego znaku towarowego albo z przedsiębiorstwa pozostającego z nim w związkach gospodarczych” (por. wyroki

TSUE z 29 września 1998 r., C-39/97, *Canon Kabuishiki Kaisha*, pkt 29, czy z 22.06.1999 r., C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbH*, pkt 17).

Przy rozpoznawaniu roszczeń opartych na art. 296 ust. 1 i 2 p.w.p. należy mieć na względzie definicję znaku towarowego zawartą w art. 120 ust. 1 p.w.p. oraz w art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. Według tych przepisów, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. W tej definicji normatywnej funkcja znaku towarowego jest ujęta jako funkcja oznaczenia pochodzenia, mająca na celu umożliwienie odróżnienia towarów na podstawie ich pochodzenia. Przesłanką powstania roszczeń określonych w art. 296 ust. 1 p.w.p. jest, przy uwzględnieniu zakresu prawa ochronnego wynikającego z art. 153 p.w.p., działanie dające się zakwalifikować jako naruszenie tego prawa w sposób określony m.in. w art. 296 ust. 2 p.w.p.

Ogólnie rzecz ujmując, przesłanką naruszenia prawa ochronnego jest używanie kolizyjnego oznaczenia w celu odróżnienia pochodzenia towarów, prowadzące do naruszenia funkcji oznaczenia pochodzenia. Istota naruszenia polega na spowodowaniu ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów (usług).

Ustalenie, czy w danym przypadku zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, wymaga m.in. rozważenia kilku czynników. Po pierwsze konieczne jest ustalenie czy zachodzi identyczność albo podobieństwo pomiędzy towarami (usługami) oznaczonymi zakwestionowanym oznaczeniem oraz zarejestrowanym znakiem towarowym i jeżeli podobieństwo zachodzi, to jaki jest jego stopień. Po drugie, konieczne jest także porównanie samych przeciwstawnych oznaczeń pod kątem ich identyczności albo podobieństwa i jeżeli podobieństwo zachodzi, to jaki jest jego stopień. Po trzecie, niezbędne jest również rozważenie rozpoznawalności (zdolności odróżniającej) zarejestrowanego znaku towarowego. Wreszcie, po czwarte, uwzględniając powyższe elementy konieczne jest dokonanie całościowej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, tj. przy uwzględnieniu wszystkich czynników, które mają dla tej oceny znaczenie, zatem uwzględniając

także możliwe zależności pomiędzy tymi czynnikami (por. wyroki TSUE: z 11.11.1997 r., C-251/95, *Sabel BV*, pkt 22, oraz z 22.06.2000 r., C-425/98, *Marca Mode CV*, pkt 40).

W realiach sprawy, dokonując oceny naruszenia prawa do znaku towarowego Sądy *meriti* nie przeprowadziły tego rodzaju ustaleń – jak wskazane powyżej – w sposób kompleksowy, zapominając m.in. iż podstawowym warunkiem ustalenia, że doszło do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, powinno być stwierdzenie, że doszło w sprawie do bezprawnego działania polegającego na używaniu znaku towarowego w zakresie zastrzeżonym dla uprawnionego (zob. np. R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1997, s. 176). O ile rzeczywiście ryzyko pomyłki nabywcy powstaje także wtedy, gdy ze względu na stopień znajomości znaku oryginalnego na rynku stopień podobieństwa znaku imitującego nasuwa skojarzenie ze znanym znakiem oryginalnym, co może przesądzać o wyborze towaru oznakowanego znakiem fałszywym, o tyle charakter znaku towarowego którego dotyczy sprawa i wskazany przez Sądy *meriti* jego podstawowy element odróżniający w postaci charakterystycznej grafiki (żółta korona zamieszczona nad słowem „B.” i element „E.” wykonany brązową czcionką zamieszczony na różowej wstędze pod napisem „B.”, utworzonym z liter początkowo dużych, następnie zwężających się do środka wyrazu i ponownie zwiększających się do końca wyrazu) to postać korzystania ze znaku, z której – według ustaleń faktycznych poczynionych w sprawie – pozwana spółka nigdy się nie dopuściła. Przyjęcie w związku z tym (na takim tle), że wskazanie we wniosku skierowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmierzającym do uzyskania pozwolenia na wprowadzenie do obrotu organicznego nawozu pod nazwą „B.” prowadzi do niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd i naruszenia prawa do słowno-graficznego znaku towarowego opisanego powyżej jest zbyt daleko idące.

Nie każdy przypadek użycia oznaczenia chronionego prawem ochronnym można zakwalifikować jako naruszenie prawa do znaku towarowego i poszukiwać w związku z tym ochrony prawnej w art. 296 ust. 1 i 2 p.w.p. Aby stwierdzić zaistnienie takiego niebezpieczeństwa, klientela musi nie tylko być w stanie skojarzyć dwa znaki towarowe ze sobą, ale konieczne jest ustalenie, że może zostać wprowadzona w błąd co do pochodzenia (wyr. TSUE z 11.11.1997 r., C-251/95,

Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, EU:C:1997:528, pkt 26). W realiach sprawy – w kontekście ustaleń Sądów *meriti* – takie wnioski nie są zasadne. Podstawy uwzględnienia roszczenia nie może stanowić samo wykorzystanie oznaczenia w postępowaniu przed organem administracji, ale takie posłużenie się nim, które prowadzi do zakłócenia funkcji znaku przez wprowadzenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru lub usługi albo do naruszenia funkcji reklamowej znaku. Takich czynności zaś pozwanej spółce – w świetle poczynionych ustaleń faktycznych którymi Sąd Najwyższy jest związany (art. 398¹³ § 2 k.p.c.) nie sposób przypisać.

Skarżąca przedstawiła w tej mierze przekonujące stanowisko, które musiało skutkować uchyleniem zaskarżonego orzeczenia. Konfrontacja ukształtowanych w orzecznictwie kryteriów podobieństwa oznaczeń i niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd z podstawami zaskarżonego orzeczenia wskazuje, że Sąd Apelacyjny nie uwzględnił złożoności tych kryteriów i potrzeby dokonania analizy całościowej, lecz swoją ocenę oparł na uproszczonej analizie podobieństwa oznaczeń, ujmując niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jedynie od strony możliwości ich skojarzenia.

Z tych względów Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji (art. 398¹⁵ k.p.c.).

[SOP]