



Sygn. akt III CSK 171/16

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 marca 2017 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Józef Frąckowiak

SSN Zbigniew Kwaśniewski

Protokolant Iwona Budzik

w sprawie z powództwa G. S.A. przeciwko M.L.

o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej

w dniu 10 marca 2017 r.,

skargi kasacyjnej pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]

z dnia 20 stycznia 2016 r., sygn. akt I ACa .../15,

uchyla zaskarżony wyrok w punktach 1, 3 i 4 oraz w punkcie 2- gim w części oddalającej apelację pozwanego i przekazuje sprawę w tym zakresie do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w [...], pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy nakazał pozwanemu M.L.:

a) zaniechanie używania oznaczeń zawierających nazwę „G.” w prowadzonej działalności gospodarczej na potrzeby oznaczenia zegarków, ich reklamy i zezwalania osobom trzecim na używanie w powyższym zakresie oznaczeń zawierających nazwę „G.”;

b) wycofanie w terminie 1 miesiąca od daty uprawomocnienia się wyroku z obrotu będących własnością pozwanego zegarków, opakowań i materiałów reklamowych zawierających oznaczenie „G.”;

c) jednorazowe opublikowanie w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku w dzienniku „Rzeczpospolita” ogłoszenia o treści:

„M. L. przyznaje, że w prowadzonej działalności gospodarczej w sposób nieuprawniony korzystał z oznaczeń zawierających nazwę „G.” dla oznakowania zegarków, powodując ryzyko wprowadzenia w błąd odnośnie producenta oraz pochodzenia oferowanych zegarków, a także naruszając prawo do firmy spółki akcyjnej G., za co pokrzywdzoną spółkę przeprasza”. Sąd Okręgowy upoważnił stronę powodową do zastępczego wykonania świadczenia określonego w punkcie I c) w razie bezskutecznego upływu terminu wskazanego w punkcie I c); w pozostałym zakresie powództwo oddalił i orzekł o kosztach postępowania.

Na skutek apelacji obu stron wyrokiem z dnia 20 stycznia 2016 r. Sąd Apelacyjny w [...] zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że pkt. I c i VI nadał treść: „I. c) jednorazowego opublikowania w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku w wydaniu piątkowym dziennika „Rzeczpospolita”, na stronie 5 dodatku „Ekonomia i Rynek” w ramce o wysokości 121,6 mm i szerokości 123 mm, z zastosowaniem czcionki Arial o rozmiarze 11, kolor czcionki czarny, interlinia 1,5, ogłoszenia o treści: „M. L. przyznaje, że w prowadzonej działalności gospodarczej w sposób nieuprawniony korzystał z oznaczeń zawierających nazwę „G.” dla oznakowania zegarków, powodując ryzyko wprowadzenia w błąd odnośnie producenta oraz pochodzenia oferowanych zegarków, a także naruszając prawo do

firmy spółki akcyjnej G., za co pokrzywdzoną spółkę przeprasza”; oddalił apelacje stron w pozostałym zakresie i orzekł o kosztach postępowania.

Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę, że postępowanie pozwanego wypełnia znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, o których mowa w art. 3 i 10 u.z.n.k. Zachowaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami w rozumieniu art. 3 u.z.n.k. jest działanie o charakterze pasożytniczym. Polega ono na nieuprawnionym wykorzystaniu przez przedsiębiorcę renomy innego przedsiębiorcy np. przez posługiwanie się podobnym znakiem towarowym. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, sytuacja taka ma miejsce w niniejszej sprawie, co trafnie ustalił Sąd Okręgowy. Znaki towarowe stron operują takimi samymi zwrotami, a posługiwanie się przez pozwanego dodatkowym elementem graficznym w postaci korony nie może być uznane za decydujące chociażby z tej przyczyny, że część zegarków nie posiada takiego oznaczenia w miejscu widocznym dla klientów. Znak towarowy strony powodowej jest znany i kojarzony z produktami dobrej jakości, należącymi do wyższej półki cenowej niż produkty oferowane przez pozwanego. Szkoda wyrządzona w takim przypadku polega na rozwodnieniu siły atrakcyjnej znaku towarowego, przez co może on stracić swoją siłę odróżniającą.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, ustalone przez Sąd Okręgowy okoliczności faktyczne wskazują na celowe działanie pozwanego, mające na celu wywołanie skojarzeń nabywców zegarków z marką powoda. Nie zasługuje na uwzględnienie obrona pozwanego, który m.in. zwracał uwagę na to, że nie może dojść do konfuzji z tej przyczyny, iż informacja o jego firmie znajduje się na opakowaniu zegarku. Zegarek, a nie jego opakowanie jest elementem, który jest eksponowany przy dokonaniu zakupu. Na zegarku znajduje się znak towarowy pozwanego, niejednokrotnie pozbawiony elementu odróżniającego w postaci korony. W ocenie Sądu Apelacyjnego, dla stwierdzenia popełnienia omawianego deliktu wystarczające jest samo zagrożenie interesu strony powodowej. Ustalone w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji przypadki konfuzji klientów świadczą o tym, że z punktu widzenia przeciętnego nabywcy sposób oznaczania towaru przez pozwanego nie jest wystarczający dla uniknięcia pomyłek klientów.

Sąd Apelacyjny wskazał, że postępowanie pozwanego narusza art. 10 u.z.n.k., bowiem wprowadza klientów w błąd co do pochodzenia sprzedawanych przez niego zegarków. Sąd Apelacyjny podzielił pogląd Sądu Okręgowego, iż rejestracja przez pozwanego znaku towarowego nie wyklucza możliwości uznania, że korzystanie z tego znaku narusza art. 296 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.). Sąd Apelacyjny zaakceptował także pogląd Sądu I instancji, że znak towarowy strony powodowej stanowi znak renomowany, a decydującą okolicznością o tym jest stan rzeczy na datę wydawania wyroku. Korzyść jaką odniósł pozwany swoim nieuczciwym działaniem polega na poczynionych przez niego oszczędnościach w wydatkach na reklamę.

Odnosząc się do problematyki art. 23 k.c. i 24 k.c., Sąd Apelacyjny wskazał, że pozwany nie jest konsekwentny w używaniu zarejestrowanego przez siebie znaku towarowego. Brak elementu korony w znaku towarowym pozwanego czyni ten znak jeszcze bardziej podobnym do znaku strony powodowej. Sytuacje te wyłączają możliwość uznania działań pozwanego za zgodne z prawem i pozwalają na zakwalifikowanie ich jako naruszenie dobrego imienia strony powodowej.

Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu Okręgowego, że w niniejszej sprawie roszczenia aktualizują się w każdym kolejnym dniu, w którym pozwany narusza prawa strony powodowej, a tym samym uznał za niezasadny zarzut pozwanego o przedawnieniu roszczeń powoda na podstawie art. 20 u.z.n.k. Wskazał także, że nie podstaw do zastosowania art. 5 k.c.

Uwzględniając w znacznej mierze apelację strony powodowej, Sąd Apelacyjny sprecyzował treść i sposób opublikowania przeproszenia, do którego został zobowiązany na łamach „Rzeczpospolitej” uznając, że właściwym miejscem do publikacji takiego oświadczenia jest dodatek do dziennika Rzeczpospolita „Ekonomia i Rynek”.

Od wyroku Sądu Apelacyjnego skargę kasacyjną wniósł pozwany, zaskarżając go w części, tj. w zakresie punktów 1, 2, 3 i 4, przy czym w zakresie punktu 2 w części oddalającej apelację pozwanego. W ramach pierwszej podstawy kasacyjnej skarżący zarzucił naruszenie art. 373 k.p.c. w zw. z art. 370 k.p.c., art. 391 § 1 k.p.c. w zw. z art. 130³ § 2 k.p.c., art. 381 k.p.c. w zw. z art. 391

§ 1 k.p.c. w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. W ramach drugiej podstawy kasacyjnej skarżący zarzucił naruszenie art. 20 u.z.n.k. w zw. z art. 442¹ § 1 k.c., art. 298 pr. wł. przem. w zw. z art. 289 ust. 1 pr. wł. przem., art. 296 ust. 1 pr. wł. przem. w zw. z art. 298 w zw. z art. 289 ust. 1 w zw. z art. 120 § 2 k.c., art. 3 ust. 1 u.z.n.k. w zw. z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., art. 296 ust. 2 pkt 3 pr. wł. przem., art. 23 k.c., art. 24 § 1 k.c., art. 43¹⁰ k.c. Na tej podstawie skarżący wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

W odpowiedzi powód wnosił o oddalenie skargi kasacyjnej. Podobne stanowisko zajął Prokurator Generalny.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Niezasadne są zarzuty procesowe skargi. Zarzut nienależytego opłacenia apelacji w ogóle nie może być podstawą skargi kasacyjnej. Zarzut natury fiskalnej, dotyczący środka zaskarżenia, można zgłaszać na etapie wstępnej jego kontroli, dokonywanej z punktu widzenia spełnienia wymogów formalnych, a nie po jego merytorycznym rozpoznaniu. Apelacja powoda została rozpoznana merytorycznie, zatem niedopuszczalne jest podnoszenie w skardze kasacyjnej kwestii dotyczącej jej nienależytego opłacenia. Jeśli zaś chodzi o zarzut nieuzasadnienia przez Sąd Apelacyjny postanowienia o oddaleniu wniosku dowodowego skarżącego, to wprawdzie pretensja o to jest usprawiedliwiona, gdyż Sąd powinien podać motywy takiej decyzji albo w protokole rozprawy, albo w uzasadnieniu wyroku, ale – wbrew przekonaniu pozwanego - to uchybienie Sądu nie miało wpływu na treść rozstrzygnięcia. Jak się bowiem okazało, w szczególności decyzja Urzędu Patentowego z dnia 8 stycznia 2015 r., do której pozwany przywiązywał duże znaczenie i którą wnioskował jako dowód w sprawie, została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 11 marca 2016 r. Okoliczność ta sprawia, że znaczenie procesowe tej decyzji dla potrzeb niniejszego utraciło swoją doniosłość, akcentowaną przez skarżącego, a tym samym bliższe nieustosunkowanie się przez Sąd Apelacyjny do jej treści nie może być skuteczną podstawą procesową skargi kasacyjnej.

Przechodząc do oceny zarzutów zgłoszonych w materialnoprawnej podstawie skargi, w pierwszym rzędzie należy odnieść się do stanowiska

pozwanego, podtrzymującego zarzut braku podobieństwa znaków G., którymi posługują się obie strony, co, jego zdaniem, powinno być podstawą odmowy udzielenia dochodzonej przez powoda ochrony prawnej. Zarzut ten należy uznać za niezasadny. Kierując się wypracowanymi w orzecznictwie sądowym kryteriami (zob. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2016 r., IV CZK 287/15, OSNC2017 r., nr 2, poz. 24 i powołane w nim dalsze orzecznictwo), Sąd Apelacyjny rozważał w sposób wszechstronny podobieństwo znaków produktów obu stron, mających charakter słowno – graficzny (kombinowany), tj: w płaszczyźnie wizualnej (graficznej), fonetycznej i znaczeniowej, dochodząc do trafnego wniosku, że zachodzi między nimi podobieństwo w stopniu, który rodzi realne niebezpieczeństwo ich konfuzji. Czynnikiem, który ma szczególne znaczenie dla możliwości wprowadzenia w błąd konsumentów co do rzeczywistego pochodzenia nabywanych towarów (element dominujący) jest tu podobieństwo fonetyczne: brzmienie głosowe obu znaków jest identyczne. Zaraz za nim lokuje się podobieństwo wizualne (graficzne): okoliczność, że znak pozwanego pisany jest dużymi literami, często z dodaniem korony, a powoda małymi, nie stanowi wystarczającej siły odróżniającej. Niebezpieczeństwo ryzyka pomylenia przez konsumentów tych znaków nie miało zresztą tylko charakteru potencjalnego; wedle ustaleń Sądu dochodziło do nich w rzeczywistości, czego potwierdzeniem były przypadki adresowania do powoda reklamacji dotyczących zegarków produkowanych przez pozwanego. Kwestionowanie w skardze tych ustaleń jest bezskuteczne, ze względu na ograniczoną w tym zakresie kognicję sądu kasacyjnego (art. 393³ § 3 k.p.c.). W tym stanie rzeczy uznanie przez Sąd, że pozwany, wprowadzając do obrotu towary sygnowane znakiem podobnym do znaku umieszczanego na towarach powoda, dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji z art. 10 ust. 1 u.z.n.k. było usprawiedliwione, a tym samym podważanie w skardze kasacyjnej tej kwalifikacji prawnej działania pozwanego było nieskuteczne. Jednocześnie jednak Sąd przyjął, że znak towarowy powoda był znakiem renomowanym, w związku z czym udzielił powodowi ochrony prawnej kumulatywnie na podstawie obu ustaw: ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i na podstawie Prawa własności przemysłowej. Dopuszczalność, co do zasady, stosowania takiej kumulatywnej ochrony przyjmowana jest zarówno

w doktrynie, jaki w orzecznictwie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2005 r., III CKN 160/05, OSNC 2006, nr 7 – 8, poz. 132, czy wyrok z dnia 24 listopada 2009 r., V CSK 71/09, niepubl). Pozwany konsekwentnie kwestionował stanowisko powoda, a następnie ocenę Sądów obu Instancji, co do przypisania znakowi towarowemu powoda waloru znaku renomowanego. Trzeba przy tym podkreślić, że ocenę, czy dany znak może być uznany za znak renomowany utrudnia fakt, że nie ma ustawowej definicji takiego znaku. Dodatkowo zaś, jak trafnie wskazuje się w piśmiennictwie, orzecznictwo krajowe różni się w tej kwestii od orzecznictwa unijnego, jeśli chodzi o rozłożenie pewnych akcentów. Orzecznictwo unijne kładzie bowiem nacisk na stopień powszechności znajomości znaku, jego rozpoznawalność (por. wyrok Sądu UE z dnia 25 stycznia 2012 r., T - 332/10, Viaguara p - ko OHIM - Pfizer, czy wyrok ETS z dnia 6 października 2009 r., C - 301/07 Pago International), podczas gdy orzecznictwo krajowe akcentuje prestiż znaku, jego siłę przyciągania i zdolność reklamową (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2011 r., IV CSK 393/10, OSNC 2011, nr 11, poz. 127), z dnia 7 marca 2007 r., II CSK 428/06, czy powołany wyrok z dnia 29 listopada 2009 r., V CSK 71/09). Z kolei w zaskarżonym wyroku Sąd przywiązał szczególną wagę do nakładów powoda na reklamę oraz do ilości otwieranych i funkcjonujących punktów sprzedaży jego wyrobów, co może nie być wystarczająco jednoznacznym wyrazem i podstawą do przyznania jego znakowi waloru znaku renomowanego. Nie można też podzielić stanowiska Sądu, który ustalał renomę znaku powoda wyłącznie na datę wyrokowania w niniejszej sprawie. Tymczasem decydującym okresem do badania tej kwestii powinno być rozpoczęcie używania w obrocie gospodarczym przez pozwanego znaku podobnego do znaku towarowego powoda (2006 r.) i uwieńczenie tego okresu zgłoszeniem przez pozwanego do zarejestrowania podobnego znaku w Urzędzie Patentowym, co miało miejsce w 2008 r. Skarżący ma bowiem rację, że przyjęcie stanowiska Sądu prowadzi w konsekwencji do tego, iż sygnowanie przez pozwanego swoich wyrobów znakiem towarowym podobnym do znaku powoda byłoby początkowo legalne, a stałoby się bezprawne dopiero z chwilą uzyskania renomy przez znak powoda, czego nie można zaakceptować. Warto też dodać, że, jak uczy doświadczenie, renoma znaku nie jest cechą stałą danego produktu.

W tym kontekście istotnego znaczenia nabiera okoliczność, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. w wyroku z dnia 11 marca 2016 r., VI SA/Wa .../15 uznał, że w 2008 r. znak towarowy powoda nie miał cech znaku renomowanego. Tym samym podważa to zasadność udzielonej powodowi w zaskarżonym wyroku ochrony prawnej na podstawie art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 3 p.w.p., przewidzianej dla podobnego znaku renomowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów. W konsekwencji zaś powstaje kwestia, niemożliwa do rozstrzygnięcia na etapie postępowania kasacyjnego, czy treść i zakres udzielonej powodowi ochrony prawnej, ograniczonej ewentualnie do art. 18 ust. 1 pkt 1 – 3 u.z.n.k., powinny pozostać takie same, jak przy zastosowaniu kumulatywnej ochrony udzielonej także z art. 296 ust. 1 p.w.p. Z tej przyczyny wyrok w zaskarżonej części podlegał uchyleniu (art. 398/15 § 1 w zw. z art. 108 § 2 k.p.c.).

Nieusprawiedliwiony okazał się natomiast zarzut skargi dotyczący przedawnienia dochodzonych przez powoda roszczeń. Jak słusznie wskazuje się w doktrynie, działania wypełniające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji mogą być czynami o charakterze jednostkowym, powtarzającymi się, albo mieć postać czynu ciągłego. Zakwalifikowanie przez Sądy obu Instancji czynów pozwanego, polegających na wprowadzaniu do obrotu produktów oznaczonych znakiem G. jako powtarzających się było prawidłowe. Za trafnością tej kwalifikacji przemawia treść art. 20 u.z.n.k., w którego zdaniu drugim akcentuje się, że „bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie co do każdego naruszenia.” Propozycji pozwanego, żeby jego poszczególne działania potraktować jako jeden czyn ciągły, nie można zaakceptować, jako sprzecznej z wyraźną woli ustawodawcy wyrażoną w tym przepisie. *Ratio legis* tej normy polega na przyjęciu godnych poparcia rozwiązań legislacyjnych, zmierzających do udzielenia możliwie skutecznej ochrony prawu własności przemysłowej przed czynami nieuczciwej konkurencji. Wykładnia pozwanego zmierza do zdecydowanego zawężenia tej ochrony w wymiarze czasowym i także z tego względu nie można jej podzielić.

Na koniec pozostaje odnotować, że pozwany poświęcił sporo miejsca w skardze kasacyjnej zarzutom naruszenia art. 23 i art. 24 § 1 i art. 43/10 k.c. Pozostaje to w wyraźnej dysproporcji w stosunku do uzasadnienia skarżonego wyroku, w którym zawarto uwagę, że działania pozwanego, „pozwalają na

postrzeganie ich także jako naruszenia dobrego imienia strony powodowej”. To lakoniczne stwierdzenie nie znalazło rozwinięcia ani w ustaleniach Sądu ani w dalszej ocenie prawnej, co trafnie krytykuje skarżący. Uszło jednak jego uwagi, że analiza uzasadnienia skarżonego wyroku prowadzi do wniosku, iż to stwierdzenie Sądu nie miało w rezultacie wpływu na treść rozstrzygnięcia, gdyż to oparte zostało ostatecznie na odpowiednich przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa własności przemysłowej. W tej sytuacji ta uwaga Sądu, poczyniona niejako na marginesie, traci swoją doniosłość motywacyjną. Czyni to niecelowym szczegółowe ustosunkowywanie się przez Sąd Najwyższy zarówno do niej, jak i do związanych z nią zarzutów.

Z podanych przyczyn orzeczono, jak w wyroku.

aj

kc