



Sygn. akt I CSK 327/14

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 czerwca 2015 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Marian Kocon (przewodniczący)

SSN Irena Gromska-Szuster

SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

Protokolant Beata Rogalska

w sprawie z powództwa M. z siedzibą w F.

w Japonii i M. M. z siedzibą w W. w Belgii

przeciwko A. Spółce z o.o. w Ł.

o zakazanie naruszeń praw do wspólnotowych znaków towarowych,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 17 czerwca 2015 r.,

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

z dnia 28 października 2013 r.,

- 1) uchyla zaskarżony wyrok i oddala w całości apelację pozwanego oraz zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 5400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego,**
- 2) zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 25003 (dwadzieścia pięć tysięcy trzy) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego,**

- 3) nakazuje zwrócić ze Skarbu Państwa - kasa Sądu Apelacyjnego każdemu z powodów kwoty po 9841 (dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden) złotych tytułem nadpłaconej opłaty od skargi kasacyjnej.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 28 października 2013 r. Sąd Apelacyjny w sprawie z powództwa *M.* z siedzibą w *F.* w Japonii oraz *M.M.* z siedzibą w *W.* w Belgii przeciwko *A. Spółce z o.o.* w Ł. o zakazanie naruszeń praw do wspólnotowych znaków towarowych „*M.*” na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w *W.* z dnia 21 grudnia 2012 r. zmienił zaskarżony wyrok:

- w punkcie pierwszym w ten sposób, że zakaz używania słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego „*M.*” zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr [...] i graficznego wspólnotowego znaku towarowego „*M.*” oraz ich odmian kolorystycznych w odniesieniu do usług handlu samochodami, częściami samochodowymi i akcesoriami samochodowymi, w tym w miejscach prowadzenia przez pozwaną działalności, na ścianach budynków, banerach, billboardach i na stronach internetowych pozwanej, w mediach informacyjnych, w tym na portalach ogłoszeniowych, w materiałach promocyjnych i reklamowych, ogranicza do sytuacji, gdy użyciu tych znaków nie towarzyszy jednocześnie wskazanie, że chodzi o handel/sprzedaż samochodów zakupionych w autoryzowanych salonach lub samochodów używanych, bądź też części samochodowych, oddalając żądanie zakazania pozwanej używania tych znaków w pozostałym zakresie,
- w punkcie trzecim w ten sposób, że nakaz zniszczenia stanowiących jej własność szyldów, banerów, billboardów, plakatów, ulotek i naklejek na pojazdy, zawierających wyeksponowane w wyroku czarne oznaczenie słowno - graficzne i graficzne wspólnotowego znaku towarowego „*M.*” lub ich odmiany kolorystyczne, albo - według wyboru pozwanej - usunięcia tych oznaczeń z szyldów, banerów, billboardów, plakatów, ulotek i naklejek na pojazdy, ogranicza do sytuacji, gdy szyldy, banery, billboardy, plakaty, ulotki i naklejki na pojazdy nie zostaną uzupełnione o wskazanie, że chodzi o handel/sprzedaż samochodów zakupionych w autoryzowanych salonach lub samochodów używanych, bądź też części samochodowych, oddalając

żądanie nakazania zniszczenia szyldów, banerów, bilbordów, plakatów, ulotek i naklejek na pojazdy w pozostałym zakresie. Apelacja strony pozwanej została oddalona w pozostałej części jako bezzasadna.

Sąd Okręgowy w W. wyrokiem z dnia 21 grudnia 2012 r. zakazał pozwanej A. Spółce z o.o. używania wspólnotowych znaków towarowych „M.”, słowno-graficznego i graficznego, oraz ich odmian kolorystycznych w odniesieniu do usług handlu samochodami, częściami samochodowymi i akcesoriami samochodowymi, w tym w miejscach prowadzenia przez pozwaną działalności, na ścianach budynków, banerach, bilbordach i na stronach ogłoszeniowych, w materiałach i reklamowych, w tym na tablicach reklamowych i w postaci naklejek na samochody (punkt pierwszy sentencji wyroku); zakazał pozwanej używania oznaczenia „M.” w nazwach domen internetowych [...] (punkt drugi sentencji wyroku); nakazał pozwanej zniszczenie stanowiących jej własność szyldów, banerów, bilbordów, plakatów, ulotek i naklejek na pojazdy, zawierających oznaczenia „M.” (lub ich odmiany kolorystyczne) albo – według wyboru pozwanej – usunięcie tych oznaczeń z szyldów, bilbordów, plakatów, ulotek i naklejek na pojazdy (punkt trzeci sentencji wyroku); w pozostałym zakresie oddalił powództwo.

Sąd Okręgowy ustalił, że powodowe Spółki: *M.* z siedzibą w Japonii (spółka prawa japońskiego) i *M.M.* w Belgii (spółka prawa belgijskiego) działają na światowym rynku usług motoryzacyjnych. *M.* jest producentem samochodów oraz części zamiennych do samochodów marki *M.* *M.M.* - spółka córka *M.* – wprowadza samochody marki *M.* do obrotu, koordynuje działania logistyczne oraz nadzoruje autoryzowaną sieć salonów sprzedaży i warsztatów, funkcjonujących według ściśle określonych reguł. *M.* służy prawa do graficznego wspólnotowego znaku towarowego „M.” zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr [...] w dniu 1 września 1998 r. z pierwszeństwem od 11 stycznia 1996 r. dla towarów i usług w określonych klasach klasyfikacji nicejskiej m.in. dla pojazdów oraz słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego „M.” zarejestrowanego w dniu 10 września 2009 r. z pierwszeństwem od 12 marca 2009 r., dla towarów i usług w określonych klasach klasyfikacji nicejskiej m.in. dla samochodów osobowych, części i akcesoriów do nich. *M.* jest licencjobiorcą uprawnionym do używania znaków towarowych „M.” w zakresie prowadzonej

działalności gospodarczej i dystrybucji oraz świadczenia usług logistycznych. Renomowane znaki towarowe „M.” są używane w działaniach marketingowych i promocyjnych przez uprawnioną oraz - za jej zgodą - przez podmioty prawnie i gospodarczo powiązane z *M.* Znaki towarowe „M.” posiadają wysoką zdolność odróżniającą i są dobrze znane nabywcom pojazdów mechanicznych oraz usług ich naprawy i konserwacji.

Pozwana *A. Spółka z o.o.*, świadcząca usługi sprzedaży samochodów marki *M.*, a także części zamiennych i akcesoriów samochodowych, jak ustalił Sąd Okręgowy, posługiwała się w informacji handlowej i reklamie oferowanych usług (m.in. na szyldach, banerach i billboardach oraz na stronie internetowej: autoclub.com.pl) oznaczeniami graficznymi (w kolorze srebrnym) oraz słowno - graficznymi (w kolorze niebieskim) identycznymi ze wspólnotowymi znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz *M.* *M. M. i A. Spółka z o.o.* prowadziły współpracę. Współpraca ta jednak została zakończona, a *M. M.* cofnęła zgodę na używanie przez pozwaną Spółkę znaków towarowych „M”.

W ocenie Sądu Okręgowego, pozwana Spółka w swojej działalności handlowej naruszyła art. 9 ust. 1b, art. 9 ust. 1c oraz art. 12 c rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej jako rozporządzenie Rady nr 207/2009). Z uwagi na identyczność znaków których używa *A. Spółka z o.o.*, a także wysokie podobieństwo sprzedawanych towarów oraz usług świadczonych przez pozwaną Spółkę, zdaniem Sądu, istnieje poważne ryzyko wprowadzenia w błąd nabywców co do istnienia pomiędzy stronami powiązań gospodarczych. W szczególności konsumenci mogą odnieść mylne wrażenie, że używanie znaków „M.” wskazuje na przynależność salonu spółki *A.* do sieci autoryzowanej. Sąd Okręgowy podkreślił, że używanie przez pozwaną Spółkę kwestionowanych oznaczeń, bez uzasadnionej przyczyny może przynosić jej nienależną korzyść, bowiem usługi sprzedaży samochodów marki *M.*, części zamiennych i akcesoriów mogą być traktowane przez klientów jako autoryzowane przez uprawnioną do znaków *M.*. Zdaniem Sądu, używanie przez pozwaną znaków graficznych i słowno graficznych wykracza poza granice dopuszczalnego używania wspólnotowych znaków, o którym mowa w art. 12 c rozporządzenia Rady nr 207/2009, Sąd odwołał się do stanowiska, które

zajął Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku wydanym w dniu 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97 *Bayerische Motorenwerke AG i BMW Nederlan BV przeciwko Roland Karel Deenik* oraz w wyroku wydanym w dniu 17 marca 2005 r. w sprawie C-228/03 *The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy przeciwko La-Laboratories*. W pierwszym powołanym wyroku Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że dopuszczalne jest informowanie o sprzedaży używanych samochodów marki BMW, jeżeli samochody z tymi znakami zostały uprzednio wprowadzone do obrotu przez BMW lub za jego zgodą. Stwierdził jednak, że niedopuszczalne jest użycie znaków BMW w celu reklamowania sprzedaży lub naprawy samochodów tej marki, jeżeli sposób ich używania mógłby wywołać wrażenie co do istnienia związków handlowych między uprawnionym do znaku a używającym tego znaku. Naruszeń nie eliminuje używanie przez pozwaną zwrotu „niezależny dealer”. Sąd Okręgowy uznał, że osoba trzecia, która nie dysponuje zgodą uprawnionego do wspólnotowego znaku towarowego, może go używać wyłącznie w funkcji wskazania przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej. W ocenie Sądu Okręgowego, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla korzystania przez A. Spółka z o.o. , bez zgody uprawnionej M., z graficznego i słowno-graficznego znaku towarowego „M.” w informacji handlowej i w reklamie. Natomiast dla wskazania marki samochodów sprzedawanych w salonie A. wystarczające będzie, w każdym przypadku, posłużenie się oznaczeniem słownym „M”. Jak podkreślił Sąd, informacja o przedmiocie działalności prowadzonej przez pozwaną Spółkę nie może sugerować istnienia powiązań handlowych między przedsiębiorstwami stron.

Pozwana A. Spółka z o.o. wniosła apelację od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 21 grudnia 2012 r. Sąd Apelacyjny uznał, że apelacja jedynie w części zasługiwała na uwzględnienie. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, nie były zasadne zarzuty naruszenia art. 9 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c rozporządzenia Rady nr 207/2009. Zasługiwał natomiast na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 12 lit. c tego rozporządzenia. Sąd Apelacyjny, powołując się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, w szczególności orzeczenia w wydane w sprawach: C-337/95 *Parfums Christian Dior* oraz C-63/97 *Bayerische Motorenwerke AG i BMW Nederlan BV przeciwko Roland Karel Deenik*, stwierdził, że zasadą jest,

iż uprawniony do znaku towarowego nie może zakazać używania znaku towarowego bez jego zgody w celu poinformowania opinii publicznej o ponownej sprzedaży markowych towarów. Uprawniony do znaku towarowego może zakazać używania tego znaku w reklamie, gdy zachodzi uzasadniona przyczyna do sprzeciwu. Przyczynę taką – w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE – stanowi sytuacja posługiwania się znakiem towarowym w reklamie przez podmiot dokonujący ponownej sprzedaży towaru w sposób, który może wywoływać mylne wrażenie co do istnienia więzi handlowych pomiędzy uprawnionym do znaku towarowego a sprzedawcą. Tak też ocenił zachowanie pozwanej Spółki Sąd Apelacyjny uznając, że sposób używania znaku towarowego w reklamie przez pozwana Spółkę w istocie może wywołać mylne wrażenie, że pomiędzy powodowymi Spółkami, uprawnionymi do korzystania ze znaków towarowych „M.”, a pozwaną Spółką jako sprzedawcą, istnieją więzi handlowe, w szczególności, że przedsiębiorstwo sprzedawcy należy do sieci dystrybucyjnej uprawnionego z rejestracji lub że między przedsiębiorcami istnieje jakiś szczególny związek. Wątpliwości stąd wynikające, zdaniem Sądu Apelacyjnego, mogą zostać usunięte, jeżeli pozwana A. Spółka z o.o. będzie posługiwać się znakami towarowymi „M.”, informując jednocześnie, że chodzi o handel/sprzedaż samochodów zakupionych w autoryzowanych salonach lub samochodów używanych lub części samochodowych. Z tych względów Sąd Apelacyjny uwzględnił częściowo apelację pozwanej.

M. z siedzibą w Japonii oraz M. M. z siedzibą w Belgii wniosły skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 28 października 2013 r., zaskarżając ten wyrok w części, tj. w punkcie pierwszym sentencji, w zakresie, w jakim Sąd Apelacyjny uwzględnił apelację pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 21 grudnia 2012 r. Skarżący podnieśli zarzut naruszenia następujących przepisów prawa materialnego: art. 12 lit. c rozporządzenia Rady nr 207/2009, art. 12 *in fine* w zw. z art. 12 lit. c rozporządzenia Rady nr 207/2009 oraz art. 9 ust. 1 lit. b w zw. z art. 102 rozporządzenia Rady nr 207/2009, art. 9 ust. 1 lit. c w zw. z art. 12 rozporządzenia 207/2009, art. 9 ust. 1 w zw. z art. 12 lit. c rozporządzenia Rady nr 207/2009 i art. 12 *in fine* w zw. z art. 12 lit. c rozporządzenia nr 207/2009.

Na tej podstawie skarżący wniesli o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w zaskarżonym zakresie i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez oddalenie apelacji pozwanej Spółki w zakresie, w jakim apelacja nie została oddalona w punkcie drugim zaskarżonego wyroku oraz o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego od pozwanej spółki na rzecz powodowych Spółek, ewentualnie o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w zaskarżonym zakresie i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania wraz z pozostawieniem temu Sądowi rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie. Słusznie zarzuca się w niej brak podstaw do zastosowania w przedmiotowej sprawie kontratypu uregulowanego w art. 12 art. lit c rozporządzenia Rady nr 207/2009 ograniczającego uprawnienia właściciela wspólnotowego znaku towarowego. Rozporządzenie to w art. 9 przewiduje, że wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawo do tego znaku i właściciel jest uprawniony do zakazywania osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody na używanie znaku w obrocie handlowym, w tym używania oznaczenia identycznego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla renomy wspólnotowego znaku towarowego. Z kolei art. 12 lit c, który określa ograniczenia skutków wspólnotowego znaku towarowego przewiduje, że właściciel znaku towarowego nie może zakazać osobie trzeciej używania tego znaku jeżeli jest to niezbędne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi, przy czym ograniczenie skutków wspólnotowego znaku towarowego jest możliwe jedynie pod warunkiem, że używanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Obie wskazane w tym przepisie przesłanki, a mianowicie zgodność używania z uczciwymi praktykami oraz niezbędność użycia znaków towarowych dla wskazania przeznaczenia towarów i usług mają charakter ocenny, o których

orzekają sądy krajowe w zależności od okoliczności danej sprawy. W wymienianym zarówno przez Sąd obu instancji, jak i w skardze kasacyjnej wyroku z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie pomiędzy Bayerische Motorenwerke AG (BMW) i BMW Nederland BV a RonalDEM Karelem DeenikEM Europejski Trybunał Sprawiedliwości przyjął, że użycie znaku towarowego jest niezgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu, w szczególności wówczas, gdy jest dokonywane w taki sposób, że może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego; narusza wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści z jego charakteru odróżniającego albo renomy; prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku (zob. też wyrok ETS z dnia 17 marca 2005 r., C-228/03, ECR 2005/3B-I-2337 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2011 r., I CSK 581/10, Mon. Praw. 2012/9/486-489). Takie też stanowisko zajął Sąd drugiej instancji, a potwierdza je dodatkowo to, że strony wcześniej ze sobą współpracowały na podstawie umowy. Pomimo rozwiązania umowy, pozwana Spółka zamierzała w dalszym ciągu na tych samych zasadach, w ten sam sposób używać znaków towarowych należących do jednej z powódek. Trudno zarazem zgodzić się z tym Sądem, że wszelkie wątpliwości w zakresie mylnego wyobrażenia o związkach pomiędzy pozwaną a powódkami uchyli dodatkowa informacja, że chodzi o handel/ sprzedaż samochodów zakupionych w autoryzowanych salonach lub samochodów używanych, lub też części samochodowych. Takie dodatkowe zastrzeżenie nie eliminuje jednoznacznie ryzyka uznania pozwanej Spółki używającej identycznych znaków towarowych, jak to ma miejsce w przypadku autoryzowanych salonów sieci M. Poza tym, słusznie zwraca się uwagę w skardze kasacyjnej na brak ustalenia w jakiej formie i w jakiej proporcjonalnie wielkości oznaczenia opisowe miałyby towarzyszyć znakom M. Zastrzeżenia te są usprawiedliwione, zwłaszcza jeśli uwzględni się, że oznaczenia słowno graficzne i graficzne M., zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego mogły być umieszczane na ścianach budynków, banerach lub billboardach a więc na takich środkach informacji, promocji lub reklamy, które oddziałują na odległość, a wówczas dominujące znaczenie mają renomowane, łatwo rozpoznawalne międzynarodowe znaki towarowe M.

Uzasadnione są też podniesione w skardze kasacyjnej wątpliwości dotyczące uznania, iż użycie znaków słowno graficznych i graficznych jest niezbędne w celu wykazania przeznaczenia sprzedawanych towarów i świadczonych usług. Do „niezbędności” użycia znaku towarowego, jako przesłanki zawartej obecnie w art. 12 lit. c rozporządzenia Rady nr 207/2009, a poprzednio w art. 6 lit c dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. U. L 40 z 1989 r. str. 1) odniósł się szeroko Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wymienionym wyroku z dnia 17 marca 2005 r. (w sprawie C-2228/03) wskazując, że użycie znaku towarowego należącego do innej osoby jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru wtedy, gdy stanowi ono jedyny sposób dostarczenia konsumentom kompletnej informacji o możliwym zastosowaniu danego towaru. Kwestia ta wymaga badania w każdej sprawie. Trybunał, odwołując się także do wymienionego orzeczenia w sprawie BMW (pkt 35 - 39 wyroku) podkreślił, że użycie znaku towarowego w praktyce jest jedyną metodą podania informacji o przeznaczeniu sprzedawanego towaru a ponadto, że do sądów krajowych należy zbadanie, czy w okolicznościach postępowania przed tym sądem użycie znaku towarowego było rzeczywiście niezbędne. Według Trybunału należy upewnić się, czy mogłyby zostać użyte inne metody podania takich informacji, przy czym należy wziąć pod uwagę na przykład ewentualne istnienie standardów technicznych lub norm powszechnie stosowanych do rodzaju towarów sprzedawanych przez osobę trzecią i znanych odbiorcom, dla których ten rodzaj towarów jest przeznaczony, które umożliwiałyby zachowanie niezakłóconej konkurencji na rynku tych towarów.

Podejmując tę ocenę w przedmiotowej sprawie, w której chodzi o korzystanie z kilku rodzajów znaków towarowych, należy podzielić stanowisko skarżących, że dopuszczenie do używania przez pozwanego jednego, słownego znaku towarowego M. spełnia wskazany cel informacyjny tj. zapewnia konsumentom zrozumiałą i kompletną informację o przeznaczeniu towarów oferowanych przez pozwaną Spółkę i nie jest niezbędne do tego użycie wszystkich postaci oznaczeń cudzego znaku towarowego.

Brak podstaw do zastosowania art. 12 lit c rozporządzenia Rady nr 207/2009 usprawiedliwia jednocześnie pozostałe zarzuty dotyczące niezastosowania art. 9 ust. 1 tego rozporządzenia.

Z tych wszystkich względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 398¹⁶ k.p.c. uchylił zaskarżony wyrok Sądu drugiej instancji i orzekł co do istoty, rozstrzygając o kosztach procesu na podstawie art. 98 w związku z art. 391 § 1, 398²¹ k.p.c.