



Sygn. akt I CSK 413/16

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 lipca 2017 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Monika Koba (przewodniczący)

SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca)

SSA Bogusław Dobrowolski

w sprawie z powództwa G. S.A. z siedzibą w I. (Francja) i I. S.A. z siedzibą w [...] przeciwko T. Holdings spółce z o.o. z siedzibą w [...] i T. spółce z o.o. z siedzibą w [...] o ochronę wspólnotowych znaków towarowych i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 27 lipca 2017 r.,
skargi kasacyjnej pozwanych
od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia 3 marca 2016 r.,

uchyla zaskarżony wyrok w części uwzględniającej apelację powodów /punkty I.1a, I.2a, I.3abc, I.4abc/ i w punkcie I.5 a i b w zakresie, w jakim dotyczy oznaczenia słownego "P. i oznaczenia słowno-graficznego "P. „ oraz rozstrzygającej o kosztach postępowania /punkty I.6 i III/ i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu

w [...] do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia
o kosztach postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

W pozwie skierowanym przeciwko M. Spółce z o.o. (obecnie: T. sp. z o.o., k. 1549 akt i T. sp. z o.o. powodowie – G.+ S.A. (Francja) i I. S.A. (Polska) zgłosili kilka roszczeń związanych z ochroną wspólnotowego znaku towarowego. Powodowie powoływali się na służące im wyłączne prawa do wskazanych w pozwie znaków towarowych, zawierających element „[...]”, których nie honorowały pozwane Spółki, działające – podobnie jak powodowie – na rynku usług medialnych. Powodowie wywodzili swoje roszczenia z przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. UE L z dnia 24 marca 2009 r., cyt. dalej jako „rozporządzenie z 2009 r.”) i przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2008 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.; cyt. dalej jako ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r.”

Powodowie sformułowali przeciwko pozwanym kilka roszczeń.

Po pierwsze, domagali się zakazania pozwanej Spółce M.naruszania praw do graficznych i słowno – graficznych wspólnotowych znaków towarowych (w.z.t.) wskazanych w pozwie. Domagali się także zakazania popełniania przez pozwanych czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na używaniu oznaczenia [...] w nazwie informacyjnego kanału telewizyjnego „P.”, w tym - w oznaczeniu N. oraz programu telewizyjnego [...]. Zakaz ten obejmował używanie oznaczenie [...] w nazwie kanału telewizyjnego P.[...] w jakiegokolwiek formie graficznej, używania tego oznaczenia w nazwie programu telewizyjnego [...] w jakiegokolwiek formie graficznej (pkt I).

Po drugie, formułowali także żądanie zakazania T. – spółce z o.o. naruszania praw do wymienionych w pozwie znaków towarowych oraz zakaz popełniania wobec powodów czynu nieuczciwej konkurencji polegających na używaniu oznaczenia [...] w nazwie informacyjnego kanału telewizyjnego P.[...], w tym – w oznaczeniu N.^[...] oraz w nazwie programu [...].

Przy obu żądaniach skierowanych wobec pozwanych powodowie określali katalog czynności pozwanych, które mogłyby być objęte zakazem.

Po trzecie, powodowie żądali nakazania pozwanym: 1) wycofania z obrotu, w tym od dystrybutorów i partnerów handlowych, stanowiących własność

pozwanych ofert, materiałów informacyjnych, materiałów reklamowych lub innych przedmiotów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykorzystujących oznaczenia wskazane w pkt. I żądania w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku; 2) usunięcia ze stron internetowych, których dysponentem jest pozwany, treści o charakterze promocyjnym i informacyjnym wykorzystujących oznaczenia wskazane w pkt. I w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku; 3) zniszczenia przez pozwanych ofert, materiałów informacyjnych, materiałów reklamowych lub innych przedmiotów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykorzystujących oznaczenia wskazane w pkt I pozwu, w terminie 21 dni od uprawomocnienia się wyroku.

Po czwarte, powodowie żądali zobowiązania (pkt V) obu pozwanych do podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu w zakresie uwzględnienia roszczeń z określonych w pkt I i II pozwu poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej przez okres 7 dni i trzykrotnie na antenie kanału telewizyjnego, nadawanego poprzednio pod nazwą P.B., ogłoszeń o treści i w formie wskazanej w pozwie, a ponadto o upoważnienie powodów do opublikowania tych ogłoszeń na koszt pozwanych, gdyby strona pozwana nie wykonała orzeczonego obowiązku w terminie.

Powodowa G. [...] S.A. powoływała się na wyłączność przysługującego jej w.z.t., zawierającego element [...] w sferze związanej z działalnością telewizyjną i produkcją filmową, a powód I. wskazywał na uprawnienie z tego znaku wspólnotowego na podstawie wyłącznej licencji. Powodowie wskazywali, że pozwani konkurują z nimi na rynku usług medialnych, w szczególności na rynku płatnej telewizji. Nieuprawnione działania pozwanych naruszają prawa wyłączne powodów do wskazanych znaków towarowych i są również czynami nieuczciwej konkurencji.

Sąd Okręgowy oddalił w całości powództwo, a Sąd Apelacyjny w wyniku apelacji powodów zmienił zaskarżony wyrok. Zakazał pozwanej – T. Holdings Spółce z o.o. - czynności określonych w pkt I a-b pozwu; zakazał pozwanej – T. Spółce z o.o. - czynności omawianych w pkt II a-b; nakazał pozwanym dokonania czynności wskazanych w pkt III 1-3 i w pkt IV d-3. Zobowiązał także do podania do

publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu Sąd Apelacyjny w sposób i w miejscu wskazanym w pkt I 5 wyroku. Oddalił apelację w pozostałym zakresie (w odniesieniu do żądania sformułowanego w pkt I c pozwu).

Sąd Okręgowy dokonał następujących ustaleń faktycznych.

Powód – G. S.A. jest uprawniony do ponad dwudziestu znaków towarowych przedstawionych w pozwie (s. 4 - 5 uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego). Jest to międzynarodowy koncern medialny, samodzielnie i poprzez spółki – córki produkuje kanały telewizyjne, działa też jako operator platform cyfrowych i nadawca telewizyjny. Powód drugi - I. S.A. prowadzi działalność podobną na rynku polskim (prowadzi platformę cyfrową „[...]” i jest spółką zależną G. S.A.; 51% udziałów). Drugi powód używa za zgodą spółki – matki licencjonowanych znaków towarowych na rynku polskim dla oznaczenia emitowanych i reemitowanych programów telewizyjnych, a także działalności promocyjnej dotyczącej rynku usług medialnych. W latach 1994-2014 I. S.A. i jej poprzednicy prawni nabyli łącznie 22 koncesje do nadawania w trybie telewizji naziemnej i satelitarnej. Kanały oznaczone znakami towarowymi G. S.A. są obecnie w Polsce emitowane od 1994 r., odnoszą sukcesy rynkowe, cieszą się wysoką oglądalnością, pozostają w czołówce w zakresie opłat przypadających na pojedynczego abonenta w kategorii kanałów płatnych na pojedynczego abonenta. Drugi pozwany prowadzi intensywne działania promocyjne własnych produktów, na które składają się kanały oznaczone znakami towarowymi spółki – matki. Długotrwała obecność na rynku i jakość nadawanych programów przyniosła efekty w postaci uzyskania nagród transowych i wysokiej znajomości znaków towarowych G. S.A.

Pozwani prowadzą podobną działalność na rynku medialnym. M. spółka z o.o. była upoważniona do nadawania kanału telewizyjnego P.B. Kanał ten jest dystrybuowany przez T. spółkę z o.o., która poprzez spółkę zależną – T. Holdings spółkę z o.o. – kontrolują działalność M. spółki z o.o. Pozwani podjęli próbę nadawania kanału „P.[...]”, który następnie – w wyniku wykonania postanowienia o zabezpieczeniu z dnia 17 lipca 2014 r. – otrzymał zmienioną nazwę „ P. 2”. W ramach kanału emitowana jest m.in. audycja „[...] ”. Kanał P. 2 jest (re)emitowany przez T. spółkę z o.o. i przez innych operatorów, w tym w ramach kontrolowanej

przez powodów platformy cyfrowej [...]. Kanał P.[...], opatrywany znakiem N., ciągle podczas emisji kanału na ekranie, zastąpiono oznaczeniem News/Polsat² w wyniku udzielonego powodowi wspomnianego zabezpieczenia. Oznaczenie wykorzystywane przez pozwanych zawiera w sobie element „P.”, używany przez T. spółkę z o.o. dla oznaczenia także innych kanałów telewizyjnych. Oznaczenie „P.” charakteryzuje się wysoką rozpoznawalnością w segmencie telewizji płatnej i niepłatnej.

Sąd Okręgowy stwierdził, że powodowi I. S.A. przysługuje także legitymacja czynna w sprawie z racji uzyskanej przez niego licencji używania znaków towarowych należących do G.. Legitymacja ta nie była kwestionowana w dalszym toku postępowania.

Powodowie wykazali używanie znaków towarowych na terytorium Unii Europejskiej. Stworzona przez powodów seria znaków ze wspólnym elementem „[...]” należy do tzw. rodziny znaków towarowych. Okoliczność ta oczywiście wpływa na ocenę ryzyka konfuzji, ale nie determinuje zachowania przesłanki podobieństwa znaków.

Według Sądu, każdy z zarejestrowanych na rzecz pierwszego powoda w.z.t. różni się istotnie od kwestionowanych oznaczeń pozwanych – N.[...] i [...]. Znak [...] jest chroniony zarówno jako odrębny, zarejestrowany znak towarowy (nr 1025864) w systemie madryckim na terenie m.in. Unii Europejskiej. Objęty jest też ochroną jako element graficznego w.z.t. [...]CTM – 1025864 oraz słowno – graficzny w.z.t. (s. 9 uzasadnienia zaskarżonego wyroku).

Znak towarowy ([...]) ma znikomą zdolność odróżniającą pierwotną. Nie uzyskał, zdaniem Sądu, tzw. wtórnej zdolności odróżniającej zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenie nr 207/2009 w następstwie używania znaku. Nie uzyskał bowiem odpowiedniej renomy pozwalającej przyjąć, i stwierdzić szerszą ochronę prawną renomowanego znaku towarowego w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt c rozporządzenie z 2009 r. Renoma nie determinuje jednak istnienia wtórnego odróżniającego charakteru znaku towarowego.

Porównanie poszczególnych znaków towarowych, zarejestrowanych na rzecz pierwszego powoda z oznaczeniem N.[...] i [...] prowadzi do wniosku, że są

to znaki podobne w zakresie elementu „[...]” w warstwie słownej i koncepcyjnej. Nie następuje tu jednak naruszenie praw wyłączności powodów, bowiem element „[...]” nie ma charakteru dominującego w żadnym z zarejestrowanych znaków towarowych powodów z wyjątkiem tylko znaku CTM – 1025864. Znak – „[...]” – odpowiada znakowi matematycznemu „[...]”, ma wprawdzie charakter dominujący i może być porównywalny z fantazyjnym elementem przypominającym „[...]”, obecnym w oznaczeniu pozwanych N.^[...]), jednakże ze świadectwa rejestracji CTM – 1025864 i graficznego charakteru znaku wynika jedynie ochrona dla jego graficznej formy, a ta całkowicie odbiega od widocznego w porównywanym znaczeniu. Znak „[...]” nie może być zatem uznany za podobny do znaku pozwanych – „N.^[...]” a także do znaku [...]. W przedostatnim znaku element „[...]” nie służy w ogóle oznaczeniu pochodzenia usługi, funkcję tę spełnia słowo „P”.

Według Sądu Okręgowego, nie było także podstaw do przyjęcia istnienia czynów nieuczciwej konkurencji ze strony pozwanych posługujących się wspomnianymi znakami towarowymi. Nie doszło bowiem do naruszenia art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. Powodowie jako pierwsi na rynku polskim używali oznaczenia „[...]” dla oznaczenia kanałów telewizyjnych. Z przeprowadzonej analizy charakteru oznaczeń zarejestrowanych jako w.z.t., do których prawo wyłączne przysługuje G. S.A., wynika, że sam znak „[...]” jest pozbawiony zdolności odróżniającej, ma charakter opisowy i nie pełni funkcji oznaczenia pochodzenia towaru (usługi). Nie doszło też do naruszenia art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., bowiem używanie oznaczenia „[...]” nie naruszało prawa lub dobrych obyczajów w zakresie działalności gospodarczej. Oznaczenie takie ma charakter opisowy i należy do domeny publicznej. Wskazuje na multiplikację usług (ich większą ilość, inne wersje poza usługą podstawową). W ten sposób oznaczenie to jest rozumiane przez odbiorców. Nie udowodniono także działań pozwanych o charakterze pasożytniczym, polegającym na korzystaniu z efektu pracy swojego konkurenta. Przekonywająca okazała się argumentacja pozwanych, którzy upatrują swoje osiągnięcia w odpowiednich działaniach organizacyjnych.

Z zebranego materiału dowodowego wynika renoma znaku C.[...], ale nie renoma elementu „[...]” i pozostałych znaków G. [...] S.A. Nie można więc powoływać się na renomę elementu „[...]”. Nie może też wystąpić zagrożenie tzw.

rozwodnienia renomy i siły znaku „[...][...]”. Istniała renoma także oznaczenia „P.” i to wyklucza możliwość korzystania z renomy znaku „[...][...]” przez pozwanych. Ewentualne nieprawdopodobne skojarzenie oznaczenia N.^[...] ze znakiem „[...][...]” prowadzić mogłoby co najwyżej do korzystania przez powodów z silniejszej pozycji rynkowej niż pozwanych.

W skardze kasacyjnej dwóch pozwanych zaskarżono wyrok Sądu Apelacyjnego w części (pkt B skargi) i wskazywano na naruszenie przepisów prawa materialnego: art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – prawa własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r., nr 776) w związku z art. 111 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego; art. 12 lit.b (obecnie: art. 12 ust. 1 lit.b) w zw. z art. 7 ust. 1 lit.c rozporządzenia nr 207/2008 r.; art. 12 lit.b (obecnie: art. 12 ust. 1 lit.b) w zw. z art. 7 ust. 1 lit.c rozporządzenia nr 207/2009 r.; art. 12 lit.b (obecnie: art. 12 ust. 1 lit.b) rozporządzenia; art. 9 ust. 1 lit.b i c rozporządzenia; art. 102 ust. 1 rozporządzenia; art. 10 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.; art. 12 lit.b (obecnie: art. 12 ust. 1 lit.b) rozporządzenia.

Skarżący wnosili o uchylenie zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części i oddalenie powództwa w całości, ewentualnie o uchylenie orzeczenia w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył co następuje:

1. W rozpoznawanej sprawie przesądzona została już legitymacja czynna i bierna podmiotów występujących po obu stronach procesu. Ponadto pozwani nie kwestionują obecnie stanowiska Sądu Apelacyjnego, że wskazywane przez nich okoliczności reemisji kanału P.^[...] na platformie cyfrowej nc[...] nie prowadziły do możliwości przyjęcia zgody powodów na używanie przez pozwanych konkurentów znaku „[...]” w sferze usług telewizyjnych (s. 36 - 37 uzasadnienia zaskarżonego wyroku). Podobna konstatacja pojawiła się również w uzasadnieniu wyroku Sądu pierwszej instancji (s. 13). Nie wiadomo jednak, dlaczego uwagi w tym zakresie znalazły się dopiero w połowie uzasadnienia zaskarżonego wyroku, skoro mają one jednak zasadnicze znaczenie dla ustalenia w ogóle kwestii ewentualnej

bezprawności działania pozwanych, a Sąd Apelacyjny rozpoczął wywód uzasadnienia od zweryfikowania ustaleń Sądu Okręgowego dotyczących wykazania przez powodów renomy i rozpoznawalności używanych przez nich znaków towarowych.

Należy także zaznaczyć, że w związku ze wskazanym w skardze zakresu zaskarżenia (pkt B skargi) prawomocne jest już rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w odniesieniu do oznaczenia „[...]”, używanego przez pozwanych. Pozostała zatem do rozstrzygnięcia kwestia zasadności roszczeń powodów sformułowanych na podstawie art. 9 rozporządzenia z 2009 r. w związku z używaniem w oznaczeniu „P[...]” tego ostatniego elementu. Dalsza kwestia to możliwości przypisania pozwanym czynów nieuczciwej konkurencji na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.

2. W skardze kasacyjnej nie podniesiono zarzutów naruszenia prawa procesowego, w tym zarzutu naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. Bardzo obszerne uzasadnienie Sądu Apelacyjnego spełnia ogólne, formułowane wymagania formalne przewidziane w tym przepisie. Nieodzwonne będą jednak uwagi Sądu Najwyższego dotyczące samego merytorycznego i kompozycyjnego ujęcia tego uzasadnienia, skoro ma ono być właśnie punktem wyjścia dokonanie właściwej kontroli kasacyjnej w materii krajowych i wspólnotowych znaków towarowych w świetle podniesionych w skardze podstaw kasacyjnych.

Po pierwsze, sposób prowadzenia rozważań Sądu Apelacyjnego w znacznym stopniu utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia dokonanie właściwej, merytorycznej kontroli rozstrzygnięcia. Przy założeniu, że wywód Sądu nawiązuje do art. 9 ust. 1 lit. b i c, art. 12 ust. 1 lit. b rozporządzenia z 2009 r. i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. (bowiem także podstawy swoich roszczeń powodowie formułowali w pozwie, a pozwani podnosili zarzuty naruszenia tych przepisów w skardze kasacyjnej), należało zatem wymagać od Sądu jednak standardowej metody stosowania tych przepisów. Chodzi o ustalenie niezbędnego stanu faktycznego, dokonanie odpowiedniej wykładni przepisów stanowiących podstawę zgłoszonych roszczeń (także przy uwzględnieniu orzecznictwa unijnego) i wreszcie dokonania odpowiedniej subsumpcji. Należy przy tym oddzielić

wyrażniej ustalenia faktyczne o istotnym i indyferentnym znaczeniu dla rozstrzygnięcia. Wymaga to jednak odpowiedniej, konsekwentnej sekwencji omawianych kwestii prawnych, zapowiadania na wstępie prawnego sensu dokonywanego wyводу, zwieńczonego konkluzją odnośnie do zastosowania właściwych przepisów i unikania stałych powtórzeń.

Uzasadnienie Sądu, odpowiadające formalnie postanowieniom art. 328 § 2 k.p.c., nie spełnia jednak tych oczekiwań. Odnosi się wrażenie dużej przypadkowości prowadzonego wyводу prawnego, pojawia się melanz ustaleń faktycznych i ocen prawnych. Braku zgody na używanie znaków towarowych powodów pojawia się np. w połowie uzasadnienia, a powinien być – jak wspomniano w pkt 1 – rozstrzygnięty na samym wstępie. Zastosowanej metody wyводу nie usprawiedliwia, oczywiście, niespójny sposób formułowania przez powodów zarzutów naruszenia prawa procesowego (co Sąd Apelacyjny słusznie dostrzega; s. 20 uzasadnienia zaskarżonego wyroku). Sąd Apelacyjny zaczyna uzasadnienie od ustaleń dotyczących renomy znaków towarowych powoda (s. 20 - 25), a dopiero na s. 43 wyjaśnia to, jakie znaczenie prawne ma ustalenie takiej renomy dla koncepcji ochrony praw wynikających ze znaku towarowego (znaczenie przesłanki tzw. konfuzji konsumenckiej dla ochrony znaku renomowanego i nierenomowanego). Co więcej, w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku trudno znaleźć syntetyczny, ostateczny opis (są tylko wzmianki w różnych jego miejscach) tego, na czym polegała bezprawność działania pozwanych (naruszenie sfery wyłączności powodów) przy założeniu, że powodowie dostrzegali prawne uzasadnienie objęcia ochroną (wyłącznością) nie tylko graficznej szaty zarejestrowanego znaku „[...]”. Na s. 52 - 54 uzasadnienia podano różne ujęcia bezprawności pozwanych uzasadniającej udzieloną ochronę prawną powodom (ogólna konstatacja o prawdopodobieństwie wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia znaku, działanie na szkodę odróżniającego znaku [...][...], działanie szkodliwe o charakterze wtórnym dla całej serii nierenomowanych znaków zawierających znak – [...]). Elementy bezprawnego działania powodów są powoływane niemal w całym uzasadnieniu z różną motywacją prawną.

Po drugie, w literaturze i orzecznictwie wspomina się przynajmniej o trzech zasadniczych funkcjach znaków towarowych: odróżniającej (wskazującej

pochodzenie towarów lub usługi od oznaczonego przedsiębiorcy), gwarancyjnej (zapewniającej określony poziom jakościowy towaru lub usługi), reklamacyjną (marketingową). Pierwsza funkcja ma znaczenie podstawowe (konstytutywna) i zawsze podlega ochronie przed ryzykiem pomyłki (tzw. konfuzji konsumenckiej) co do pochodzenia towaru. W literaturze przyjmuje się, że system ochrony praw wynikający ze znaków towarowych koncentruje się właśnie na ochronie tych funkcji w interesie uprawnionych przedsiębiorców. Zakłada się jednak że, w praktyce mogą występować różne sposoby ochrony tych funkcji w zależności od treści formułowanych roszczeń przez przedsiębiorcę, któremu przysługuje uprawnienie do wyłączności korzystania ze znaku towarowego. Realizacja ochrony funkcji pierwszej (funkcji oznaczenia pochodzenia) prowadzi pośrednio do ochrony także funkcji dalszych. Nie wyklucza się jednak możliwości bezpośredniej ochrony samej funkcji gwarancyjnej (funkcji jakości znaku) i reklamowej w sytuacji, w której używa określonego oznaczonego (używanego przez inny podmiot) nie rodzi pomyłki co do pochodzenia, nie stanowi zatem naruszenia funkcji pochodzenia usługi lub towaru. Chodzi tu o tzw. samodzielną ochronę funkcji gwarancyjnej i reklamowej, charakterystyczną dla kategorii znaków renomowanych w obrocie (koncepcja tzw. poszerzonej ochrony takiego znaku; sąd wspomina o niej np. na s. 28).

W związku z tym powstaje zasadnicze pytanie o prawny sens wyводу zamieszczonego dopiero na s. 43 uzasadnienia zaskarżonego wyroku, w którym Sąd Apelacyjny zapewne nawiązuje do przedstawionych sposobów ochrony wspomnianych funkcji znaku towarowego. Otóż stwierdzono tam ogólnie, że ryzyko konfuzji nie stanowi warunku udzielenia ochrony znakom renomowanym, a jest przesłanką udzielenia ochrony pozostałym znakom (tzw. nierenomowanym znakom powodów we wskazanej tzw. rodzinie znaków). W przypadku znaków renomowanych wystarczające jest wykazanie „działania na szkodę odróżniającego charakteru tych znaków” (zapewne chodzi o godzenie w ich funkcję odróżniającą).

W innym miejscu Sąd Apelacyjny wyraźnie stwierdza, że istota sprawy sprowadza się do oceny, czy znak plus zarejestrowany w formie graficznej przez G. jako samodzielny znak towarowy „jest podobny do [...], jakim zaczęli posługiwać się powodowie” (s. 49 uzasadnienia zaskarżonego wyroku po dłuższym wywodzie dotyczącym badania podobieństwa znaków; na s. 42 znalazła się ogólna uwaga,

czy podobieństwo znaków powoduje „prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w szczególności w przypadku znaków nierenomowanych”).

Pojawia się zatem konieczność odpowiedniego określenia przyjętej przez powodów koncepcji ochrony i tym samym prawno - dogmatycznego uporządkowania wyводу prawnego. Wymaga to także zdyscyplinowanego jurydycznie wyvodu. Został on w prawdzie zapowiedziany (por. passus na s. 28, konieczność właściwego wyjaśnienia ogólnych, nieostrych pojęć prawa znaków towarowych), ale niekonsekwentnie zrealizowany, uniemożliwiający w istocie właściwą weryfikację zasadności podstaw prawnych zgłoszonych przez powodów roszczeń.

3. Skarżący podnoszą że na rzecz innego (niewystępującego w sporze) podmiotu (P. T. Spółka z o.o.) zarejestrowany został znak towarowy „P.^[...]” o numerze 980. Element tego znaku został wykorzystany w oznaczeniu słowno - graficznym „P. [...]”, m.in. dla usług w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych. Prawo ochronne tego podmiotu na znak towarowy jest skuteczne erga omnes, a więc także wobec powodów (art. 153 ust. 1 ustawy – prawo własności przemysłowej). Rejestracja wspólnotowych znaków towarowych, wskazywanych przez skarżących (CTM – 1025864, CTM – 8698961 i CTM - 3482271) nie może wyłączać prawa do znaku towarowego, P.^[...] zarejestrowanego dla klas tożsamyh z klasami znaków towarowych powodów. Zgodnie z art. 111 ust. 1 rozporządzenia z 2009 r., właściciel krajowego znaku towarowego może sprzeciwić się używaniu wspólnotowego znaku towarowego na terytorium, na którym jego prawo jest chronione. Zdaniem skarżących, jedynie wspomniany podmiot trzeci, któremu przysługuje prawo do znaku towarowego, mógłby skutecznie zgłaszać roszczenia wobec pozwanych w związku z używaniem oznaczeń „P. [...]”. Oznacza to w konsekwencji bezzasadność roszczeń powodów wywodzonych z prawa do wspólnotowego znaku towarowego.

Należy stwierdzić, że sam fakt skuteczności prawa do krajowego znaku towarowego erga omnes, którym dysponuje P. T. Spółka z o.o. i nie zgłasza odpowiednich roszczeń wobec pozwanych (z racji – jak wywodzą skarżący - wykorzystania elementu znaku graficznego tego podmiotu w oznaczeniu słowno -

graficznym „P. [...]”), nie usprawiedliwia legalności posługiwania się wspomnianym elementem w relacji do powodów. Nie jest też uzasadnione stanowisko powodów, że tylko wspomniany podmiot trzeci mógłby zgłaszać roszczenia wobec pozwanych w związku z używaniem przez nich oznaczeń „P. [...]”. Nie ma przy tym znaczenia, czy chodzi tylko o graficzną szatę znaku wspomnianego podmiotu trzeciego, czy też o inną jego postać, eksponowaną w toku postępowania rozpoznawczego (s. 18 apelacji powodów, s. 15 uzasadnienia oskarżonego wyroku). Sąd Apelacyjny trafnie bowiem wyjaśnił, że pozwani nie tylko nie powoływali się na prawo do wykorzystania wspomnianego znaku, ale także na jego rzeczywiste używanie w sferze świadczenia usług telewizyjnych. Tylko w takiej sytuacji pozwani mogliby powoływać się na przewidziane w art. 111 ust. 1 rozporządzenia z 2009 r. uprawnienie do sprzeciwu używania unijnego znaku towarowego powodów. Ponadto należy podkreślić, że ostatecznie do powodów należało odpowiednie określenie przedmiotu ochrony wynikającej z zarejestrowanych znaków towarowych i zindywidualizowanie podmiotów, które – zdaniem powodów – naruszają ich prawo wyłączności.

W tej sytuacji brak podstaw do przyjęcia naruszenia przepisów art. 153 ust. 1 prawa własności przemysłowej i art. 111 ust. 1 rozporządzenia 2009 r.

4. Dla lepszego zobrazowania oceny tego, czy używanie w obrocie oznaczenie ma charakter opisowy w rozumieniu ust. 7, ust. 1 lit.c i art. 12 lit.b rozporządzenia z 2009 r. Sąd powołał się na orzecznictwo sądów unijnych. Jednocześnie zaznaczył, że w celu powiązania świadomości odbiorców kanału telewizyjnego, nadawanego poprzednio jako P. B. z kanałem nowym „P. N.”, nadawca mógł osiągnąć ten efekt w najprostszy sposób, tj. przez przemianowanie P. B. na P. N. 2. Innymi słowy, pozwany ten mógł zastosować każde inne oznaczenie sugerujące związek programu z jego wersją podstawową (np. bis, extra), a niekolidującą przy tym ze znakami powodów (s. 35, 47 uzasadnienia zaskarżonego wyroku). W skardze kasacyjnej trafnie jednak podniesiono, że taka konstatacja powinna wynikać jednak z odpowiednio przeprowadzonej interpretacji art. 12 pkt 6 rozporządzenia z 2009 r. W przepisie tym bowiem ani bezpośrednio ani pośrednio nie wspomina się o tym, że przy tworzeniu swych znaków towarowych konkurenci rynkowi powinni jednak poszukiwać tzw. oznaczeń

zastępowalnych, synonimicznych dla oznaczenia swoich usług i towarów. Takie wymaganie nie wynika także ratio legis tego przepisu, który statuuje swobodę wyboru przez przedsiębiorcę oznaczeń o charakterze opisowym, przy czym taki charakter oznaczenia wykazany może być dopiero w toku sporu sądowego (s. 13 – 15 skargi).

W każdym razie Sąd Apelacyjny nie podjął w tym zakresie odpowiedniego wysiłku interpretacyjnego. Rzecz jasna, argumentem na rzecz wspomnianej zastępowalności oznaczeń nie może być wydanie postanowienia zabezpieczającego z dnia 17 lipca 2014 r. (XXII GWO .../14) w toku obecnego postępowania i nakazanie powodowi posługiwanie się tymczasowo oznaczeniem „P. N. 2”. W związku z przyjętą możliwością zastąpienia oznaczenia „[...]” innym oznaczeniem (synonimem) Sąd Apelacyjny ogólnie konkluduje, że w nazwie własnego kanału telewizyjnego pozwany „P. N.” wykorzystuje oznaczenie „[...]” i to czyni tak niezgodnie z uczciwymi praktykami w obrocie gospodarczym. Nie wiadomo jednak, z jakim przepisem wiąże się taka ocena (s. 35 uzasadnienia zaskarżonego wyroku). W każdym razie taka ocena wydaje się przemawiać – według Sądu – za bezprawnością działania pozwanych, a nie stanowić tylko konsekwencję takiej bezprawności.

Nawiązywanie przez Sąd Apelacyjny przy interpretacji art. 12 pkt 6 rozporządzenia z 2009 r. do elementu zastępowalności elementów znaku towarowego oznaczeniami synonimicznymi nie może być uznane za właściwą interpretację tego przepisu. Dlatego za trafne należy uznać zarzut naruszenia tego przepisu w omawianym zakresie.

Sąd Apelacyjny przytacza treść jednego z opinii rzecznika generalnego TSUE, że „konkurenci właściciela znaku towarowego, zawierającego elementy opisowe nie są uprawnieni do używania takich wskazówek w charakterze znaku towarowego, a jedynie w celu opisu dostarczonych przez siebie towarów lub usług” w kontekście szerszego wywodu, służącego wykładni art. 6 ust. 16 pierwszej dyrektywy Rady 89/104 BWG z dnia 21 grudnia 1988 r. Nie oznacza to jednak, że dostrzega tu jakąś dodatkową przesłankę negatywną, pozwalającą właścicielowi wspólnotowego znaku towarowego zgłaszania zakazu osobie trzeciej używania

określonych oznaczeń w obrocie (art. 12 lit.b rozporządzenia z 2009 r.). Z wskazanego w skardze wyводу Sądu Apelacyjnego nie wynika bowiem – jak sugeruje skarżący – stanowisko, że odwołanie się do nieistniejącego warunku i w związku z tym oznaczenie użyte w zarejestrowanym znaku towarowym nie może być już wykorzystane w innym znaku towarowym (s.16 skargi).

5. Istotne znaczenie w sprawie ma interpretacja art. 12 lit.b rozporządzenia z 2009 r., zgodnie z którym, wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie oznaczeń mających tzw. charakter oznaczeń opisowych. Określają one bliżej właściwości towaru lub usługi (ich rodzaj, jakość, przeznaczenie, wartość, pochodzenie geograficzne, czas produkcji towaru lub świadczenia usługi) i ich używanie pozostaje zawsze poza sferą wyłączności właścicieli uprawnionych z określonego znaku towarowego. Podobno regulacja zawarta została w art. 7 ust. 1 pkt c rozporządzenia z 2009 r. Oznaczenia o charakterze opisowym zaliczane są do tzw. domeny publicznej. Stają się zatem dostępne dla wszystkich przedsiębiorców i pozbawione cechy odróżniającej (dystynktywnej) jako konstruktywnej właściwości znaku towarowego.

Skarżący odmiennie niż Sąd Apelacyjny wskazuje na konieczność zakwalifikowania oznaczenia (elementu) „[...]”, użytego w oznaczeniu słownym „P. [...]” i oznaczeniu słowno – graficznym „P. [...]”, do kategorii wyraźnie oznaczeń określającej właściwości (cechy) usługi telewizyjnej (telewizji prywatnej) i wprowadzonej równocześnie przez M. Spółkę z o.o. (sens znaku „[...]”: więcej informacji niż na podstawowym kanale „P.”; s. 4, 16 i n. skargi).

Użyta w art. 7 ust. 1 pkt c i art. 12 lit.b rozporządzenia z 2009 r. formuła, zmierzająca do wskazania tzw. określeń (nazw) opisowych, ujęta jest bardzo szeroko. W każdym razie u jej podstaw leży wyraźnie informacyjny cel określonego oznaczenia opisowego. Cel taki jest skorelowany z typem usługi (towaru), skierowanej do odpowiedniego odbiorcy usługi (relewantny, przeciętny odbiorca takiej usługi). Przyjmuje się, że cecha opisowości (jej warstwa informacyjna) powinna wynikać już wprost z samego oznaczenia. Nie ma wątpliwości co do tego, że ustalenie opisowego lub nieopisowego (oryginalnego) charakteru oznaczenia użytego w znaku towarowym należy do sądu, który bierze pod uwagę niezbędne

okoliczności powstania i używanie określonego oznaczenia przez przedsiębiorców występujących na tzw. relewantnym rynku towarów i usług (konkurentów). Ciężar wykazania opisowości danego oznaczenia (jego wyłącznej funkcji informacyjnej) obciąża stronę pozwaną, natomiast strona powodowa, akcentująca bezprawność działania pozwanych, używających w swoim znaku towarowym oznaczenia „[...]”, powinna wykazać brak takiej opisowości (art. 6 k.c.).

Stanowisko Sądu Apelacyjnego, zmierzające do zakwalifikowania oznaczenia „[...]” i jako elementu używanego w zarejestrowanych przez powodów znakach towarowych i tym samym objętych ochroną prawną, należy uznać za przedwczesne.

Po pierwsze, na pewno należałoby wymagać odpowiedniej powściągliwości w zakresie prób eliminowania niektórych, powszechnych symboli matematycznych (zwłaszcza symbolu „[...]”) z kategorii oznaczeń opisowych w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt c i art. 12 pkt 6 rozporządzenia z 2009 r. Należy bowiem zaznaczyć, że znak „[...]” wykorzystywany jest obecnie w wielu znakach towarowych w krajach unijnych. Spowodowane to być może jednak dość nikłą (niewielką) z natury rzeczy tzw. zdolnością odróżniającą tego oznaczenia. O znacznym wykorzystaniu tego oznaczenia w wielu znakach towarowych może świadczyć, np. dołączony do akt sprawy (w toku postępowania kasacyjnego) wydruk z ogólnie dostępnej bazy EUJPO (strona internetowa Urzędu Unii Europejskiej d.s. własności Intelektualnej). Znak „[...]” jest zatem szeroko wykorzystywany w omawianym zakresie jako znak słowno – graficzny (w połączeniu z oznaczeniem słownym) oraz także w czystej postaci graficznej (krzyż grecki na różnym tle).

Po drugie, nie przekonywuje jednak pominięcie bliższej analizy sugestii interpretacyjnych, jakie mogłyby wynikać z wyroku Sądu UE z dnia 12 grudnia 2014 r. (sygn. akt T-591/113) rozpatrującego skargę G. przeciwko OHIM na decyzję o oddaleniu sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego „N[...]” na rzecz E.; (s. 54-55 uzasadnienia zaskarżonego wyroku). Odmienny stan faktyczny w tej sprawie (różny niż w sprawie obecnej), inaczej sformułowane żądanie wnoszącego sprzeciw, nie mogą świadczyć o braku aktualności i wadze przyjętej tam interpretacji oraz argumentacji prawnej o charakterze ogólniejszym. Należy też

zaznaczyć, że samo używanie przez uprawnionego oznaczenia w ramach tzw. rodziny znaków towarowych nie eliminuje cech tego oznaczenia używanego przez konkurenta. O braku opisowości oznaczenia nie może co do zasady świadczyć sam sposób użycia tego oznaczenia przez innego przedsiębiorcę w zakresie jego działalności usługowej określonego typu (modus utendi oznaczenia). Fakt powoływania się w obecnym postępowaniu przez powodów na renomę (powszechną znajomość) trzech znaków towarowych nie dyskwalifikuje wykładni przyjętej we wspomnianym wyroku Sądu EU z dnia 12 grudnia 2014 r. (s. 55 uzasadnienia zaskarżonego wyroku).

Po trzecie, Sąd Apelacyjny przyjmuje, że zdolność odróżniająca znaku „[...]”, będącego elementem słownego znaku „[...][...]” dla usług telewizyjnych, była początkowo umiarkowana, a następnie w wyniku długotrwałego i intensywnego używania przez powodów i wspomniane oznaczenie nabyło na rynku usług telewizyjnych dużą zdolność odróżniającą (s. 32 - 33 uzasadnienia zaskarżonego wyroku). Jednocześnie nie wykluczono cechy opisowości znaku „[...]”, ale z tym zastrzeżeniem, że „nie ma on charakteru opisowego, gdy odnosi się do usług telewizyjnych, nadawania kanałów telewizyjnych, produkcji filmów i programów” (s. 29 uzasadnienia zaskarżonego wyroku). Innymi słowy, „w pewnych obszarach życia gospodarczego znak ten zachowuje zdolność odróżniającą, a w konsekwencji może być stosowany w roli znaku towarowego” (s. 31 uzasadnienia).

Sąd Apelacyjny wskazał na takie elementy i okoliczności, które doprowadziły do przekształcenia znaku „[...]” o funkcji opisowej (informacyjnej) w znak, który zawiera konstytutywny element znaku towarowego (cechą odróżnialności). Jak się wydaje, Sąd Apelacyjny zakłada, że takie przekształcenie nastąpiło przed okresem używania oznaczenia „[...]” przez pozwanych i miało charakter ugruntowany.

Powstaje pytanie, dlaczego Sąd tak zdecydowanie odrzuca jednak informacyjną funkcję powszechnego, uniwersalnego symbolu matematycznego, wynikającego przede wszystkim – jak podnoszą skarżący – z ogólnych reguł semantycznych i preferuje przede wszystkim czynnik relatywistyczny, tj. odpowiedni sposób używania oznaczenia „[...]” przez powodów w sferze świadczenia przez nich usług telewizyjnych. Relatywizm taki prowadzi jednak do znacznego

zawężenia kategorii oznaczeń opisowych w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt c i art. 12 pkt b rozporządzenia z 2009 r.

W tej sytuacji należy przyjąć że Sąd Apelacyjny przedwcześnie wykluczył możliwość zastosowania art. 7 ust. 1 pkt c i art. 12 pkt 6 rozporządzenia z 2009 r. w zakresie możliwości określenia oznaczenia „[...]” w nazwie kanału telewizyjnego” P. [...]” jako oznaczenie, które w chwili wytoczenia powództwa nie miało już cech oznaczenia opisowego w rozumieniu tych przepisów. Istniały zatem wystarczające podstawy do uchylenia wyroku Sądu Apelacyjnego w zaskarżonym zakresie i przekazania sprawy sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania (art. 398¹⁵ k.p.c.). Ostateczna kwalifikacja oznaczenia używanego przez pozwanych może także mieć zasadnicze znaczenie dla zaktualizowania się w rozpoznawanej sprawie art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, chyba że mogły istnieć podstawy do przyjęcia samodzielnego deliktu nieuczciwej konkurencji w świetle tego przepisu, niezależnie od rozstrzygnięcia w kwestii wyłączności powodów co do możliwości posługiwania się znakiem „[...]” w zakwestionowanym znaku towarowym pozwanych.

kc

aj