



WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8 listopada 2023 r.

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:

SSN Marcin Łochowski (przewodniczący)

SSN Maciej Kowalski (sprawozdawca)

SSN Ewa Stefańska

Protokolant Arkadiusz Połaniecki

po rozpoznaniu na rozprawie 8 listopada 2023 r. w Warszawie

skargi kasacyjnej E. H.

od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie

z 9 kwietnia 2021 r., I AGa 279/19,

w sprawie z powództwa T. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

przeciwko E. H.

o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji i o ochronę własności przemysłowej,

**uchyła zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi
Apelacyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania
i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.**

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z 1 sierpnia 2018 r. nakazał pozwanej E. H. zaniechanie korzystania w sposób zarobkowy lub zawodowy z izolacyjnej płyty styropianowej zawierającej oznaczenie w postaci elementów szarych lub czarnych

plam równomiernie rozmieszczonych na powierzchni płyty, w szczególności przez składowanie w celu oferowania i wprowadzanie do obrotu, ich eksport, a także podejmowanie w stosunku do takich płyt działań promocyjnych; wycofanie z obrotu izolacyjnych płyt styropianowych zawierających oznaczenie w postaci elementów szarych lub czarnych plam oraz zniszczenie partii takich płyt, które nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu. Sąd Okręgowy nakazał też pozwanej, aby złożyła oświadczenie, w terminie do miesiąca od uprawomocnienia się wyroku o treści: „E. H. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą N. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że wprowadzając do obrotu styropianowe płyty izolacyjne zawierające charakterystyczne oznaczenie w postaci elementów szarych lub czarnych plam równomiernie rozmieszczonych na powierzchni płyt, naruszyła zasady uczciwej konkurencji oraz prawa ochronne na znaki towarowe [...] oraz [...]1, przysługujące T. sp. z o.o. z siedzibą w K.. E. H. zobowiązuje się nie podejmować takich działań w przyszłości” w dziennikach [...] w dodatku B (zielone strony) i [...]1, oraz na głównej stronie internetowej przedsiębiorstwa w szczegółowo określony sposób. Upoważnił powoda do opublikowania na koszt pozwanej powyższego oświadczenia, na wypadek braku publikacji w wyznaczonym terminie i we właściwej formie.

Sąd Okręgowy ustalił, że powód uzyskał prawa ochronne na znak towarowy [...], który został zarejestrowany 20 kwietnia 2004 r. z pierwszeństwem od 18 września 2003 r. Zgodnie z opisem zawartym we wniosku o udzielenie prawa ochronnego znak przedstawia białą płaszczyznę, pokrytą plamami i figurami w kolorze czarnym. Plamy i figury są rozmieszczone na całej powierzchni płaszczyzny równomiernie, przy czym ich kształty są nieregularne a wielkość różna oraz na znak towarowy [...]1, który został zarejestrowany 18 stycznia 2007 r. z pierwszeństwem od 9 marca 2004 r. z podobnym opisem, z tym zastrzeżeniem, że plamy i figury mają kolor szary. Od 2004 r. powód umieszcza ww. znaki towarowe na płytach styropianowych, zamieszczonych na nich etykietach oraz w materiałach reklamowych, w tym broszurach informacyjnych i na stronie internetowej.

Powód jako pierwszy przedsiębiorca wprowadził na ogólnopolski rynek styropianowe płyty izolacyjne zawierające charakterystyczne oznaczenie w postaci elementów szarych lub czarnych plam równomiernie rozmieszczonych

na powierzchni płyty. Do stosowanego do wytwarzania białych płyt styropianowych białego granulatu w odpowiedniej ilości dodaje ciemny granulat. Dzięki dokładnemu mieszaniu granulatów obu kolorów powstają białe płyty styropianowe z charakterystycznym oznaczeniem w postaci elementów szarych/czarnych plam równomiernie rozmieszczonych na powierzchni płyty. Decyzja o oznaczeniu styropianów kropkami zapadła w celu wyróżnienia produktów strony powodowej spośród innych styropianów oferowanych na rynku, Powód wdrożył kosztowne kampanie promocyjne styropianu w szare i czarne plamy i kropki. Badania przedstawione przy pozwie wykazują na skojarzenie styropianu w kropki z firmą strony powodowej. Produkt strony powodowej ma renomę i jest wysokiej jakości.

Pozwana prowadzi działalność pod firmą N. na terenie całej Polski. Składa w celu oferowania i wprowadza do obrotu styropian zawierający, charakterystyczne dla pochodzących od strony powodowej styropianów w kropki, elementy ciemnych plam równomiernie rozmieszczone na całej powierzchni płyty styropianowej. Są to płyty styropianowe wyprodukowane przez N..

Mając na uwadze udzielenie praw ochronnych na ww. znaki towarowe, Sąd Okręgowy przyjął, że stronie powodowej przysługuje wyłączne prawo do umieszczania znaku na towarach objętych prawem ochronnym. Dokonując oceny przesłanek naruszenia prawa ze znaku towarowego, Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, że w stanie faktycznym sprawy występuje: identyczność towarów pod przeciwstawionymi znakami (płyty styropianowe) oraz podobieństwo przeciwstawionych znaków. Decydujące znaczenia dla przyjęcia podobieństwa płyt ma ogólne wrażenie, jakie wywierają płyty styropianowe oznaczone kropkami, a to jest takie samo dla każdej płyty zawierającej równomiernie rozłożone kropki, nawet jeżeli na poszczególnych płytach nie znajdują się w tym samym miejscu i mają inny kształt. Znaki strony powodowej są rozpoznawalne (mają zdolność odróżniającą) i zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia płyt styropianowych. Wskazanie nazwy producenta na zbiorczym opakowaniu nie eliminuje ryzyka konfuzji, skoro nie jest możliwe ustalenie producenta przy obrocie płytami bez opakowań, co jest spotykane, czy też na etapie układania płyt na elewacjach. Wówczas klienci skojarzą produkt z jego charakterystycznym wyglądem, który to wygląd wypracowała strona powodowa w działaniach

reklamowych i podnosząc jakość produktu. Dla ryzyka wprowadzenia w błąd mniejsze znaczenie mają informacje umieszczone obok znaku.

Ponadto oznaczenie było podobne do renomowanego znaku towarowego, którego używanie może przynieść pozwanej nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku strony powodowej.

Sąd Okręgowy wskazał, że w przypadku znaków towarowych może dojść do zbiegu roszczeń z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej: „p.w.p.”) i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „u.z.n.k.”). W sprawie doszło do takiego oznaczenia towaru, które mogło wprowadzić w błąd co do pochodzenia towaru, to jest pochodzenia od innego producenta niż rzeczywisty, co uprawniało stronę powodową do żądania złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Podawane przez pozwaną okoliczności wykluczające możliwość wprowadzenia w błąd rozsądnego konsumenta, a to wyraźne wskazanie producenta towaru na opakowaniu nie były w ocenie Sądu Okręgowego wystarczające. Porównanie przez przeciętnego konsumenta płyt zawierających charakterystyczne wtrącenia, wprost wskazuje na ich łudzące podobieństwo i wysokie prawdopodobieństwo konfuzji kupujących styropian.

Sąd Apelacyjny wyrokiem z 9 kwietnia 2021 r. oddalił apelację pozwanej od powyższego wyroku. Sąd ten podzielił dokonaną przez Sąd Okręgowy ocenę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i przyjął ją za własną. Wskazał, że zarówno płyty strony powodowej, jak i sprzedawane przez pozwaną nie są identyczne, o ile jako warunek identyczności dowolnych dwóch płyt uznać konieczność występowania na obydwu płytach wtrąceń o tym samym kolorze, wielkości i kształcie, wreszcie w tym samym miejscu na płycie. Różnice nie oznaczają, że porównywane płyty nie są podobne w stopniu wystarczającym do uznania, że taka postać płyty oznacza korzystanie ze znaku towarowego. Znak towarowy strony powodowej jest naruszany również w razie produkcji lub sprzedaży płyt zawierających podobny, chociaż nieidentyczny wzór, jeżeli ogólny wygląd takich płyt można ocenić jako podobny do znaku podlegającego ochronie. Niejednolite kolorystycznie płyty styropianowe mają dla strony powodowej wartość odróżniającą

od innych płyt, i trudno zakładać, że płyty sprzedawane przez pozwaną nie mają takiej cechy.

Sąd Apelacyjny przyznał rację pozwanej, że potencjalny nabywca, który wie, że chce nabyć płytę wyprodukowaną przez stronę powodową nie pomyli jej z płytą wyprodukowaną przez N., o ile obydwie płyty będą w opakowaniach. Często płyty styropianowe nie są kupowane przez inwestorów, a przez wykonawców realizujących inwestycje na zlecenie inwestorów, którzy to wykonawcy tym bardziej mogą zostać uznani za osoby obeznane na rynku ww. płyt. Produkt w postaci niejednorodnych kolorystycznie płyt styropianowych został wypromowany przez jego specyfikę (odmienne kolorystycznie wtrącenia), a nie przez odesłanie do jego producenta, dlatego pojawienie się w sprzedaży podobnego produktu wytworzonego przez innego producenta – przy założeniu, że ten inny producent będzie wyraźnie wymieniony na opakowaniu – nie chroni w wystarczający sposób znaku towarowego strony powodowej. Ponadto, ww. produkt jest przykładem produktu, który w momencie jego zastosowania traci oznaczenie producenta, a zatem po ułożeniu płyt ustalenie, kto jest ich producentem będzie znacząco utrudnione nie tylko dla przypadkowej osoby, ale nawet dla inwestora, o ile nie kupował on osobiście tych płyt.

W ocenie Sądu Apelacyjnego Sąd Okręgowy prawidłowo zastosował art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. nakazując pozwanej zaniechania korzystania z płyt styropianowych zawierających szare/czarne wtrącenia w sposób opisany w wyroku, wycofania z obrotu ww. płyt i zniszczenia partii takich płyt, które nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu albowiem pozwana, sprzedając płyty styropianowe z szarymi/czarnymi wtrąceniami narusza znaki towarowe strony powodowej. Sąd Apelacyjny zgodził się też z Sądem Okręgowym, że pozwana dopuściła się naruszenia art. 3 ust. 1 i art. 10 u.z.n.k., albowiem jej postępowanie jest zarówno sprzeczne z prawem (Prawem własności przemysłowej), jak i z dobrymi obyczajami. Strona powodowa poniosła poważne nakłady organizacyjne i finansowe w celu wypromowania produktu w postaci płyt styropianowych z szarymi/czarnymi wtrąceniami. Korzystanie przez pozwaną z efektów tych nakładów przez sprzedaż płyt o podobnym wzorze pochodzących od innego producenta spełnia definicję naruszenia dobrych obyczajów.

Okoliczność, że przed Urzędem Patentowym toczy się postępowanie o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego nie sprzeciwia się możliwości rozpoznania przez sądy powszechne roszczenia strony powodowej o udzielenie jej ochrony w związku z naruszaniem przez pozwaną znaku towarowego, w sytuacji gdy decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy nie została w żaden sposób wzruszona na dzień orzekania zarówno przez sąd pierwszej instancji, jak i drugiej instancji.

W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku pozwana zarzuciła naruszenie:

- art. 296 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 oraz ust. 3 w zw. z art. 154 p.w.p. przez bezpodstawne zastosowanie wskutek wadliwego przyjęcia, że wytwarzanie płyt styropianowych w ustalony w sprawie sposób stanowi „używanie znaku towarowego” a przez to uzasadnia przyznanie powodowi wyłączności na stosowaną przez niego technologię produkcji towaru;

- art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. przez pominięcie przy stosowaniu tego przepisu braku zdolności odróżniającej znaków towarowych zarejestrowanych przez powoda a także innych ustalonych w sprawie okoliczności istotnych dla oceny: 1) ryzyka konfuzji, 2) czerpania przez pozwaną nienależnej korzyści oraz 3) szkodliwości działań pozwanej dla odróżniającego charakteru lub renomy znaków towarowych powoda;

- art. 10 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez błędne zastosowanie wskutek wadliwego przyjęcia, iż pozwana, nie będąc producentem spornych płyt styropianowych, mogła dopuścić się czynu zdefiniowanego przez ustawodawcę jako „oznaczenie towarów, (...) które może wprowadzić klientów w błąd”, przy jednoczesnym ustaleniu, iż była ona jedynie ich dystrybutorem, oferując je do sprzedaży w foliowych opakowaniach, które wyraźnie i prawidłowo wskazywały pochodzenie od producenta innego niż powód;

- art. 18 ust. 1 u.z.n.k. przez błędne zastosowanie i przypisania pozwanej czynu nieuczciwej konkurencji z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., ewentualnie przez jego wadliwą wykładnię co do obowiązku publikacyjnego z art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k., który wykracza poza ramy odpowiedzialności określonych przez ten przepis

zarówno co do treści, jak i co do formy, zwłaszcza zaś ze względu na rażąco wysokie koszty jego wykonania;

- art. 382 w zw. z art. 378 § 1 i art. 227 oraz art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. przez pominięcie, tj. całkowite uchylenie się od oceny dowodów zgłaszanych przez pozwaną na okoliczność braku charakteru odróżniającego znaków towarowych powoda oraz na okoliczność postępowań spornych dotyczących tych znaków prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP;

- art. 177 § 1 pkt 3 w zw. z art. 380 k.p.c. przez odmowę zawieszenia postępowania do czasu prawomocnego zakończenia przez Urząd Patentowy RP postępowań o unieważnienie oraz postępowań o stwierdzenie wygaśnięcia praw ochronnych na znaki towarowe powoda.

Wskazując na powyższe zarzuty pozwana wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zgodnie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, może zakazać innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego. Dla zastosowania powyższego przepisu istotne jest, czy dla oznaczenia towarów używany jest znak identyczny lub podobny do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych i czy ze względu na to użycie zachodzi ryzyko wprowadzania odbiorców w błąd.

Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, od którego art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. 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, jego siłę (zdolność) odróżniającą, stopień podobieństwa znaków i towarów, a także okoliczności, w których oznakowane towary są sprzedawane (zob. wyrok SN z 15 grudnia 2006 r., III CSK 299/06).

Ustalenie, czy zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorcy w błąd wymaga w pierwszej kolejności rozważenia, czy zachodzi identyczność albo podobieństwo pomiędzy towarami oznaczonymi zakwestionowanym oznaczeniem oraz zarejestrowanym znakiem towarowym.

W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku nie ma jednak stanowczych ustaleń co do stopnia podobieństwa między płytami styropianowymi w plamy a zarejestrowanym znakiem towarowym. Sądy *meriti* porównywały płyty produkowane przez powódkę z płytami wprowadzanymi do obrotu przez pozwaną. Zrobiły to przy tym w sposób wewnętrznie sprzeczny. Z jednej strony wskazały na elementy szarych lub czarnych plam równomiernie rozmieszczonych na powierzchni płyt, a z drugiej, że plamy są różnej wielkości i rozmieszczone w różnych miejscach, co wskazywałoby na ich nierównomierne rozmieszczenie. Tymczasem płyty styropianowe sprzedawane przez pozwaną należało odnieść do zarejestrowanego znaku towarowego, uwzględniając wielkość plam i ich proporcje w stosunku do białej powierzchni.

Poza powyższym nie ma też w sprawie ustaleń co do ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Oceny takiej dokonuje się z punktu widzenia modelowego przeciętnego odbiorcy towaru. Ustalenia Sądów *meriti* w tym zakresie są niejednoznaczne. Z jednej strony wskazują one na profesjonalistę, wykonawcę budowlanego, który wie czego potrzebuje i co kupuje, z drugiej na inwestora – konsumenta. Dla oceny czy używanie w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego powoduje „ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd” istotne jest ustalenie stanu świadomości przeciętnego, modelowego uczestnika rynku. Chodzi przy tym o takiego uczestnika – dostatecznie dobrze poinformowanego, uważnego i ostrożnego – do którego dana praktyka jest kierowana lub do którego dociera (zob. pkt 18 i 19 preambuły dyrektywy

2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym, a także art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym). Przy ustaleniu świadomości przeciętnego uczestnika rynku należy wziąć pod uwagę wszystkich jego uczestników, do których określona praktyka jest kierowana lub dociera. Wyjątkowo tylko można podzielić ich na grupy, jeżeli podział taki jest możliwy według dającego się zdefiniować kryterium. (zob. wyrok SN z 5 lutego 2010 r., III CSK 120/09).

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. Konfuzja polega zatem na błędnym przekonaniu, że towar oznaczony danym oznaczeniem pochodzi od podmiotu uprawnionego do zarejestrowanego znaku towarowego.

Przesłanką zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie jest jednak, jak to błędnie przyjął Sąd Apelacyjny, możliwość pomylenia znaków jako takich, ale możliwość pomyłek co do pochodzenia opatrzonych nimi towarów.

Przy rozpoznawaniu roszczeń opartych na art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 p.w.p. należy mieć na względzie definicję znaku towarowego zawartą m. in. w art. 120 ust. 1 p.w.p., według której znakiem towarowym może być oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. W tej definicji funkcja znaku towarowego jest ujęta jako funkcja oznaczenia pochodzenia, mająca na celu umożliwienie odróżnienia towarów na podstawie ich pochodzenia. Przesłanką naruszenia prawa ochronnego jest używanie kolizyjnego oznaczenia w celu odróżnienia pochodzenia towarów, prowadzące do naruszenia funkcji oznaczenia pochodzenia. Jak wskazano w wyroku Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2013 r., IV CSK 191/13, istota naruszenia polega na spowodowaniu ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów (usług).

Stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego w sposób przewidziany przez art. 296 ust. 2 p.w.p. wymaga wykazania podobieństwa usług i oznaczeń powodującego ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem zarejestrowanym. Pojęcie „ryzyka skojarzenia” w ujęciu tego przepisu jest jedną z postaci „niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd” i służy sprecyzowaniu jego zakresu, a możliwość skojarzenia przez odbiorców obydwu znaków ze względu na ich analogiczną zawartość znaczeniową nie jest *per se* wystarczająca do stwierdzenia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd (tak m.in. wyrok TSUE z 11 listopada 1997 r., C-251/95, SABEL BV przeciwko Puma AG, Rudolf Dassler Sport, i wyrok SN z 12 października 2005 r., III CK 160/05, OSNC 2006, nr 7-8, poz. 132). Niebezpieczeństwo skojarzenia nie jest zatem objęte art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jeżeli nie prowadzi do niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd; przesłanką zastosowania tego przepisu nie jest możliwość pomylenia znaków jako takich, ale możliwość pomyłek co do pochodzenia opatrzonych nimi towarów, a więc wywarcie negatywnego wpływu na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów (usług).

Dla oceny ryzyka wprowadzenia w błąd kluczowe znaczenie ma ocena zdolności odróżniającej (rozpoznawalności) zarejestrowanego znaku towarowego powoda. Na ocenę tej zdolności wpływają dwa podstawowe czynniki: po pierwsze, cechy samego znaku, po drugie, jego znajomość na rynku. Przy stosowaniu art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie jest wyłączone badanie zdolności odróżniającej zarejestrowanego znaku towarowego. Nie ma przeszkód, żeby w postępowaniu sądowym w sprawie dotyczącej naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, na użytek tego postępowania dowodzić, że ze względu na używanie znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd z tego powodu, że znak towarowy zarejestrowany ma „słabą” siłę odróżniającą lub w ogóle nie ma zdolności odróżniającej. Zarejestrowane znaki towarowe pozbawione całkowicie zdolności odróżniającej nie mogą być podstawą żądań uprawnionego, ponieważ nie występuje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd.

Jak wynika z ustaleń Sądów *meriti*, na opakowaniach płyt sprzedawanych przez pozwaną znajdowało się wyraźne oznaczenie ich producenta, czyli spółki N.. Płyty styropianowe sprzedawane były w opakowaniach. W sprawie nie ma ustaleń faktycznych, z których wynikałoby, że pozwana sprzedaje je luzem. Powyższe należało uwzględnić przy ocenie czy w sprawie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcy w błąd co do pochodzenia towaru.

Odnosnie do zarzutu naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. należy wskazać, że przepis ten obejmuje przypadki użycia przez osobę trzecią oznaczenia identycznego lub podobnego do zarejestrowanego renomowanego znaku towarowego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług, jeżeli używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku renomowanego. Artykuł 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. otwiera więc drogę do ochrony znaków renomowanych w stosunku do jakichkolwiek towarów, zarówno podobnych, jak i niepodobnych.

Renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. jest znak towarowy znany znacznej części odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem, mający dużą siłę przyciągania i wartość reklamową wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego. W świetle art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. ani podobieństwo towarów lub usług, ani ryzyko konfuzji nie są przesłankami zastosowania przepisu. Reżim wzmocnionej ochrony znaku renomowanego nie służy bowiem ochronie funkcji odróżniającej, ale funkcji reklamowej znaku w jej tradycyjnym szerokim rozumieniu.

Sąd Apelacyjny nie ustalił przesłanek zastosowania tego przepisu, ograniczając się do stwierdzenia, że powód jest czołowym producentem płyt styropianowych w kraju a z materiału dowodowego wynika, że prowadzi on szeroką akcję marketingową promującą ww. płyty w czasopismach branżowych, w stacjach radiowych i telewizyjnych. Samo prowadzenie akcji marketingowej nie przesądza jednak renomy zarejestrowanego znaku towarowego.

Jeżeli chodzi o zarzut naruszenia art. 10 u.z.n.k. to podobnie jak w odniesieniu do art. 296 p.w.p. w sprawie nie ma jednoznacznych stanowczych ustaleń w zakresie

podstawy faktycznej rozstrzygnięcia i na obecnym etapie postępowania przedwczesne jest rozważanie czy doszło do takiego oznaczenia towaru, które mogło wprowadzić w błąd co do pochodzenia towaru.

Sąd Najwyższy nie podziela przy tym zarzutu skargi, że naruszenia art. 10 u.z.n.k. nie może dopuścić się dystrybutor. Wprowadzenie do sprzedaży towarów oznaczonych znakiem towarowym niepochodzących od dystrybutora stanowi bowiem czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów tej ustawy, choćby nawet samego oznaczenia dokonał inny podmiot. Na gruncie art. 10 u.z.n.k. wprowadzającym do obrotu będzie zatem nie tylko sprzedający po raz pierwszy produkt oznaczony np. znakiem towarowym wprowadzającym w błąd lub produkt zawierający błędne informacje co do jakości, ale także jego sprzedawca finalny (detalista), dystrybutor lub hurtownik, choćby samo oznaczenie towarów w ten sposób zostało dokonane przez inny podmiot (zob. wyrok SN z 1 grudnia 2004 r., III CK 15/04).

Sąd Apelacyjny, wychodząc z przedwczesnego przekonania o zasadności powództwa w świetle art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p., nie rozważył przesłanek zastosowania przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie są tożsame z przesłankami ochrony znaków towarowych. Zgodnie z art. 3 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta, w tym w szczególności wprowadzające w błąd oznaczenie towarów. Natomiast według art. 10 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia.

Istotne znaczenie dla oceny podobieństwa produktów z punktu widzenia art. 13 ust. 1 u.z.n.k. ma nie sama wielkość, forma i kształt produktu, lecz wymienione cechy w powiązaniu z opakowaniem; sam produkt bowiem nie odrywa się od opakowania, skoro bez niego w ogóle nie może być wprowadzony do obrotu. Podlegającym ocenie zatem nie jest sam produkt, ale produkt w opakowaniu. Nawet bowiem w wypadku, gdy produkt nie jest wierną imitacją innego produktu, może być podobny w takim stopniu, że sposób jego oznaczenia (albo brak oznaczenia)

może nie być wystarczający dla odróżnienia produktu od podobnego produktu innego producenta (zob. wyrok SN z 16 stycznia 2009 r., V CSK 241/08).

W orzecznictwie dopuszcza się możliwość zakwestionowania podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, ze względu na brak określonych ustaleń faktycznych, zarzutem naruszenia prawa materialnego, ponieważ o prawidłowym zastosowaniu prawa materialnego można mówić dopiero wówczas, gdy ustalenia stanowiące podstawę wydania zaskarżonego wyroku pozwalają na ocenę prawidłowości tego zastosowania (zob. wyrok SN z 28 lutego 2013 r., III CSK 147/12, i powołane tam orzecznictwo). Sytuacja taka zaistniała w niniejszej sprawie. Rozważenie zarzutów naruszenia prawa materialnego może zostać dokonane wyłącznie w odniesieniu do prawidłowo ustalonej podstawy faktycznej rozstrzygnięcia.

Wobec zasadności wskazanych zarzutów kasacyjnych przedwczesne i niecelowe jest odnoszenie się do zarzutów dotyczących rozstrzygnięcia w zakresie treści, formy i kosztów opublikowania oświadczenia.

Bezzasadny jest podniesiony w skardze kasacyjnej zarzut naruszenia art. 177 § 1 pkt 3 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. Przepis ten dotyczy fakultatywnej podstawy zawieszenia, stąd już tylko z tej przyczyny nie może być skuteczną podstawą kasacyjną. Niezależnie od tego nie można przyjąć ewentualnej prejudycjalności decyzji Urzędu Patentowego w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego. Pomimo zmiany stanu prawnego zachowuje aktualność stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 16 stycznia 2009 r., V CSK 241/08, zgodnie z którym dla oceny roszczeń wywodzonych z prawa ochronnego do znaku towarowego ewentualna decyzja unieważniająca to prawo lub stwierdzająca jego wygaśnięcie nie ma znaczenia prejudycjalnego. Rozstrzygnięcie sporu między stronami nie zależy od ich wyniku, a w konsekwencji nie zachodzi podstawa do zawieszenia postępowania.

Zasadny okazał się natomiast zarzut naruszenia art. 378 k.p.c. Apelacja pozwanej zawierała zarzut wadliwego oddalenia wniosków o dopuszczenie dowodów z dokumentów. Sąd Apelacyjny zarzut ten skwitował stwierdzeniem, że nie można uznać, aby były to dokumenty niezbędne do rozstrzygnięcia sporu. Zajętego

w tym zakresie stanowiska jednak nie uzasadnił. W istocie zatem nie odniósł się do tego zarzutu.

Jeżeli chodzi o zarzuty skargi, sprowadzające się do twierdzeń, że znaki towarowe nie powinny być w ogóle zarejestrowane, to uchylają się one od kontroli kasacyjnej. Sąd Najwyższy jest bowiem związany prawomocną decyzją administracyjną Urzędu Patentowego w tym zakresie.

Brak ustaleń co do stopnia podobieństwa płyt styropianowych, modelu przeciętnego odbiorcy i ryzyka wprowadzenia w błąd skutkuje uznaniem skargi kasacyjnej za uzasadnioną.

Z przedstawionych powodów Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji wyroku (art. 398¹⁵ § 1 oraz art. 108 § 2 k.p.c.).

[SOP]

[ms]