



WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

21 kwietnia 2023 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Maciej Kowalski (przewodniczący)

SSN Leszek Bosek (sprawozdawca)

SSN Oktawian Nawrot

w sprawie z powództwa Z. z siedzibą w M. (RFN) i Z. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O.
przeciwko „B.” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.
o ochronę znaków towarowych i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji
oraz z powództwa wzajemnego „B.” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.
przeciwko Z. z siedzibą w M. (RFN) i Z. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O.
o unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia praw do znaków towarowych Unii Europejskiej,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 21 kwietnia 2023 r.,
skargi kasacyjnej powoda wzajemnego „B.” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z 15 października 2019 r., VII AGa 615/18,

- 1. oddala skargę kasacyjną;**
- 2. zasądza od „B.” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie na rzecz Z. z siedzibą w M. (RFN) 840 (osiemset czterdzieści 00/100) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.**

UZASADNIENIE

Spółka Z. z siedzibą w M. (RFN) wniosła o:

1. zakazanie „B. ” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oferowania i wprowadzania do obrotu deserów mlecznych w opakowaniach opatrzonych napisem „M.” ułożonym z liter w kolorze [...] (lub liter w kolorze [...] z [...] obwódką) na [...] tle, w połączeniu z elementami dodatkowymi w formie: napisów w [...] kolorze i/lub zdjęcia [...] z liściem [...] i/lub postaci [...] albo bez tych elementów dodatkowych;
2. nakazanie pozwanej zaprzestania prowadzonej promocji oraz reklamy deserów mlecznych wskazanych w pkt. 1 w opakowaniach wskazanych w pkt. 1 i zaniechania zlecania takich działań w przyszłości;
3. zobowiązanie pozwanej do podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu uwzględniającym roszczenia z pkt 1 i 2, które to oświadczenie powinno zostać opublikowane na koszt pozwanej w drukowanym wydaniu dziennika „[...]” w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia i odpowiadać wskazanym parametrom;
4. upoważnienie powoda do opublikowania informacji o treści wskazanej w pkt. 3 na koszt pozwanej, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez nią orzeczenia Sądu w tym zakresie.

Z. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w O. wniosła o:

1. zakazanie pozwanej spółce oferowania i wprowadzania do obrotu określonych deserów mlecznych w opakowaniach opatrzonych napisem „M.” ułożonym z liter w kolorze [...] (lub liter w kolorze [...] z [...] obwódką) na [...] tle, w połączeniu z elementami dodatkowymi w formie, napisów w [...] kolorze i/lub zdjęcia [...] z liściem [...] i/lub postaci [...] albo bez tych elementów dodatkowych;
2. nakazanie pozwanej zaprzestania prowadzonej promocji oraz reklamy deserów mlecznych wskazanych w pkt. 1. w opakowaniach wskazanych w pkt. 1 i zaniechania zlecania takich działań w przyszłości;
3. nakazanie pozwanej złożenia na własny koszt oświadczenia o określonej treści i formie, które to oświadczenie powinno zostać opublikowane w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, w drukowanym wydaniu dziennika „X.” i odpowiadać wskazanym parametrom (ppkt a), na stronie internetowej pod adresem [www. \[...\]](#) gdzie powinno być widoczne i pozostawione na stronie głównej serwisu

bez przerwy przez 14 dni bez konieczności otwierania jakichkolwiek dodatkowych ikon, podstron, aż do momentu wyłączenia oświadczenia przez użytkownika poprzez kliknięcie na krzyżyk oznaczający zamknięcie okienka i odpowiadać określonym parametrom (ppkt b);

4. upoważnienie spółki do opublikowania oświadczenia o treści wskazanej w pkt. 3a na koszt pozwanej, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez nią orzeczenia Sądu w tym zakresie.

„B.” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła względem Z. pozew wzajemny o:

1. unieważnienie skutków rejestracji międzynarodowej nr [...] wskazującej Unię Europejską – na podstawie art. 158 w zw. z art. 52 ust. 1a) oraz art. 7 b), c) i d) oraz art. 52 ust. 1b) rozporządzenia nr [...] – w całości, tj. w odniesieniu do wszystkich towarów, dla których zarejestrowany jest znak;

2. unieważnienie skutków rejestracji międzynarodowej nr [...]1 wskazującej Unię Europejską – na podstawie art. 158 w zw. z art. 52 ust. 1a) oraz art. 7 b), c) i d) oraz art. 52 ust. 1b) rozporządzenia nr [...] – w całości, tj. w odniesieniu do wszystkich towarów, dla których zarejestrowany jest znak;

3. stwierdzenie wygaśnięcia z dniem 9 lipca 2009 r. unijnego znaku towarowego nr [...] z powodu nieużywania – na podstawie art. 51 ust. 1a) rozporządzenia nr [...] – w całości, tj. w odniesieniu do wszystkich towarów, dla których zarejestrowany jest znak.

Wyrokiem z 21 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w sprawie z powództwa głównego Z. z siedzibą w M. (RFN) i Z. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. przeciwko „B.” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o ochronę praw do znaków towarowych i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji i z powództwa wzajemnego „B.” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko Z. z siedzibą w M. (RFN) o unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia praw do znaków towarowych Unii Europejskiej, oddalił powództwo główne i wzajemne oraz rozstrzygnął o kosztach procesu.

Wyrokiem z 15 października 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu apelacji powodów z pozwu głównego i powoda wzajemnego, oddalił obie apelacje (pkt I) oraz rozstrzygnął o kosztach postępowania odwoławczego (pkt II).

Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Okręgowy uznając je za swoje.

Sąd Apelacyjny za prawidłowe uznał przede wszystkim ustalenia dotyczące oferty produktów powodowych spółek oraz rozpoznawalności produktów M. w Polsce. Podzielił również ustalenia w zakresie praw do unijnych znaków towarowych, międzynarodowych i krajowych znaków jakie służą powodowi Z. oraz do oznaczania jakich produktów ich używa. Analogicznie ustalono również zakres i rodzaj działalności pozwanej spółki, posiadane przez nią marki oraz przysługujące prawa do słowno-graficznych unijnych i krajowych znaków towarowych.

Sąd Apelacyjny wskazał, że początkowo produkty mleczne M. oznaczane były słowno-graficznym znakiem towarowym nr [...], który występował w obrocie w dwóch kolorach, zależnie od wersji smakowej: czekoladowej lub waniliowej. W 2010 r. pozwana wprowadziła nowe oznaczenia (charakteryzujące się [...] kolorystyką i oznaczeniami graficznymi – [...], w której umieszczono [...] znak M.) dla deserów mlecznych w kubeczkach, których produkcja została zakończona na początku 2013 r. Od 2011 r. na rynku obecna jest przekąska mleczna w formie kanapki, której opakowanie uległo zmianie w 2016 r. Wówczas pozwana spółka wprowadziła na rynek słodczy czekoladowych kolejne produkty niewystępujące w ofercie powódki: krem czekoladowy i krem czekoladowy z paluszkami chlebowymi. Na ich opakowaniach pozwana umieszcza znaki M..

Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę, że na rynku mleczarskim i cukierniczym obecne są wyroby różnych producentów m.in. D., na których opakowaniach zastosowano kolorystykę [...], wskazującą na mleczno-czekoladowy smak lub składniki, [...] dla produktów w smaku waniliowym, różnobarwne dla smaków owocowych, jak również graficzne przedstawienie.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego poczynione ustalenia faktyczne doprowadziły Sąd Okręgowy do trafnych wniosków, że znaki stron nie są konfuzyjnie podobne,

znak słowny i słowno-graficzny M. nie jest podobny do M., elementami dystynktywnymi są oznaczenia M. i B., pozwany nie używa elementu w postaci pieska i M. oraz, że podobne są elementy, które nie zostały objęte ochroną.

Od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie skargę kasacyjną wywiódł powód wzajemny, zaskarżając go w części.

Skarżący zarzucił naruszenie przepisów prawa procesowego, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.: art. 378 § 1 k.p.c. w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. i art. 391 § 1 k.p.c. oraz art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.

Zarzucił również naruszenie prawa materialnego, tj.:

- 1) art. 7 ust. 1 lit. b) w zw. z art. 158 ust. 2 i art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr [...] z 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 78 z 24.3.2009, s. 1, dalej: „rozporządzenie nr [...]\"); art. 7 ust. 1 lit. b) w zw. z art. 198 ust. 2 i art. 59 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [...]1 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE. L Nr 154, str. 1, dalej: „rozporządzenie [...]1”);
- 2) art. 7 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 158 ust. 2 i art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr [...]; art. 7 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 198 ust. 2 i art. 59 ust. 1 lit. a) rozporządzenia [...]1;
- 3) art. 7 ust. 1 lit. d) w zw. z art. 158 ust. 2 i art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr [...]; art. 7 ust. 1 lit. d) w zw. z art. 198 ust. 2 i art. 59 ust. 1 lit. a) rozporządzenia [...]1;
- 4) art. 52 ust. 1 lit. b) w zw. z art. 158 ust. 2 rozporządzenia nr [...]; art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w zw. z art. 198 ust. 2 rozporządzenia [...]1;
- 5) art. 51 ust. 1 lit. a) w zw. art. 15 ust. 1 lit. a) oraz art. 158 ust. 2 rozporządzenia nr [...]; art. 58 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 198 ust. 2 rozporządzenia [...]1.

W oparciu o te zarzuty skarżący wniósł o uchylenie wyroku Sądu drugiej instancji w zaskarżonym zakresie i orzeczenie co do istoty sprawy przez zmianę wyroku Sądu pierwszej instancji polegającą na uwzględnieniu powództwa wzajemnego w całości, ewentualnie o uchylenie wyroku Sądu drugiej instancji w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz

pozostawienie temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach procesu za wszystkie instancje oraz kosztach postępowania kasacyjnego.

Pozwany wzajemny w odpowiedzi na skargę wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej i zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie ma uzasadnionych podstaw.

Ocenę zasadności skargi kasacyjnej trzeba rozpocząć od zarzutów objętych drugą podstawą kasacyjną (art. 398³ § 1 pkt 2 k.p.c.). Badanie, czy w konkretnej sprawie prawo materialne zostało właściwie zastosowane jest bowiem możliwe po wykluczeniu uchybień procesowych, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Zarzuty procesowe skargi kasacyjnej dotyczą w istocie deficytów uzasadnienia zaskarżonego wyroku, pomimo że naruszenie przez Sąd drugiej instancji art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. może tylko wyjątkowo stanowić usprawiedliwioną podstawę kasacyjną, wtedy gdy uzasadnienie nie pozwala na kontrolę kasacyjną orzeczenia (por. np. wyroki SN: z 7 października 2005 r., IV CK 122/05; z 28 listopada 2007 r., V CSK 288/07; z 21 lutego 2008 r., III CSK 264/07; z 30 listopada 2018 r., I CSK 659/17). Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika jednak z jakich przyczyn Sąd drugiej instancji musiał oddalić apelację skarżącej kasacyjnie. Wbrew twierdzeniom skargi kasacyjnej z treści uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że Sąd Apelacyjny przyjął za własne ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Okręgowy (s. 60 uzasadnienia) i wyjaśnił, dlaczego kwestionowane znaki towarowe nie są pozbawione zdolności odróżniającej. Wyjaśnił także dlaczego uznał, że znaki nie odbiegają od normy sektora (s. 70-71 uzasadnienia). Nie ma więc podstaw do stwierdzenia, że wyrok nie poddaje się kontroli kasacyjnej, a Sąd Apelacyjny nie rozpoznał sprawy w granicach apelacji.

Przechodząc do zarzutów objętych podstawą naruszenia prawa materialnego, Sąd Najwyższy – wbrew sugestiom skargi kasacyjnej – nie miał wątpliwości co do

czasowego zakresu zastosowania rozporządzenia [...]. Także Sąd Apelacyjny trafnie uznał to rozporządzenie za materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia.

Za bezzasadny należało uznać zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) w zw. z art. 158 ust. 2 i art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia [...]. Wiążące Sąd Najwyższy ustalenia faktyczne wykluczają stwierdzenie, że kwestionowane znaki były pozbawione <<jakiegokolwiek odróżniającego charakteru>> w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia [...]. Sam sposób zredagowania przepisu rozporządzenia [...] wskazuje na wolę prawodawcy ograniczenia podstaw ochrony międzynarodowej znaków towarowych. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej znak towarowy zyskuje odróżniający charakter w następstwie jego używania, gdy zaczął identyfikować dany produkt jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa i tym samym zaczął odróżniać ten produkt od towarów innych przedsiębiorstw (zob. wyroki Sądu: z 12 lipca 2012 r., *Smart Technologies ULC przeciwko Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)*, ECLI:EU:C:2012:460; z 21 października 2004 r., *C-64/02 Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) przeciwko Erpo Möbelwerk GmbH* ECLI:EU:C:2004:645). W celu dokonania oceny odróżniającego charakteru znaku towarowego, konieczne jest dokonanie całościowej oceny zdolności znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, a zatem zdolności do odróżniania towarów lub usług od towarów lub usług innych przedsiębiorstw (zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 22 czerwca 1999 r. w sprawie *C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH przeciwko Klijsen Handel BV*, ECLI:EU:C:1999:323). W ramach tej oceny należy uwzględnić w szczególności udział tego znaku w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu używania tego znaku towarowego, wysokość nakładów przedsiębiorstwa związanych z jego promocją, odsetek zainteresowanego kręgu odbiorców, który dzięki temu znakowi rozpoznaje towar jako pochodzący od określonego przedsiębiorstwa, jak również opinie izb handlowych i przemysłowych oraz innych zrzeszeń zawodowych.

Pierwotna zdolność odróżniająca kwestionowanych znaków [...] i [...]1 została potwierdzona wskutek rejestracji przez EUIPO. Decyzje z 15 czerwca 2015 r.

i 23 listopada 2015 r. potwierdziły istnienie pierwotnej zdolności odróżniającej obu znaków na terytorium Unii Europejskiej. Także zgodne w tym zakresie były orzeczenia Sądu pierwszej i Sądu drugiej instancji. Skarżący nie zdołał wykazać, że kwestionowane znaki odbiegały od normy dla rynku deserów mlecznych. Chociaż więc ochrona znaków towarowych konkurenta może ograniczać gwarantowaną skarżącemu konstytucyjnie swobodę działalności gospodarczej (zob. wyrok SN z 8 stycznia 2003 r., III RN 240/01), to w realiach sprawy nie można uznać, że ograniczenie to nie było legalne lub proporcjonalne. Sąd Apelacyjny mógł więc przyjąć, że nie było podstaw do zakwestionowania rejestracji spornych znaków, nawet w przypadku pewnego podobieństwa produktów.

Bezzasadny jest również zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 158 ust. 2 i art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr [...]. Przepis ten został zredagowany podobnie rygorystycznie do art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, skoro wymaga wykazania, że znak składa się <<wyłącznie>> z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi lub innych właściwości towarów lub usług. Skarżący kasacyjnie nie wykazał, że kwestionowany znak towarowy składa się wyłącznie z takich oznaczeń.

Nie można także uwzględnić zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 lit. d) w zw. z art. 158 ust. 2 i art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr [...]. Sąd pierwszej instancji dostatecznie wyjaśnił, a Sąd drugiej instancji ocenę tę podzielił, że żaden z kwestionowanych znaków nie składa się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane. Sąd pierwszej instancji wyjaśnił również, że samo tylko postawienie zarzutu, bez dowodowego wykazania jego zasadności, nie może być uznane przez sąd za wystarczające. Na powódce spoczywał obowiązek udowodnienia bezwzględnych podstaw, których istnienie uzasadniało pierwotnie odmowę rejestrację, a obecnie unieważnienie spornych znaków (art. 6 k.c.). Brak zatem w sprawie ustaleń faktycznych, że kwestionowane znaki składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane.

Zarzut naruszenia art. 52 ust. 1 lit. b) w zw. z art. 158 ust. 2 rozporządzenia nr [...] nie jest trafny, ponieważ zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego potwierdził tylko ustalenia, że pozwany nie działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego. Wbrew twierdzeniom skargi kasacyjnej, Sąd Apelacyjny dokonując oceny złej wiary w chwili zgłoszenia kwestionowanych znaków towarowych nie ograniczył się do stwierdzenia, że zła wiara może mieć miejsce tylko wtedy jeśli znak towarowy nie jest używany. Treść podniesionych zarzutów wskazuje, że ciężar wykazania złej wiary pozwanego wzajemnego w momencie zgłoszenia znaków do rejestracji, nie spoczywał na Sądach *meriti*, ale na skarżącym (art. 7 k.c.).

Nie jest uzasadniony także zarzut naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a) w zw. art. 15 ust. 1 lit. a) oraz art. 158 ust. 2 rozporządzenia nr [...]. Zgłoszenie przez skarżącą żądania stwierdzenia wygaśnięcia – na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr [...] – skutków jakie w Unii Europejskiej wywołuje znak towarowy 003663952, zrodziło po stronie uprawnionej obowiązek rzeczywistego używania znaku dla towarów w klasach 29.i 30. Klasyfikacji nicejskiej, dla których znak ten jest chroniony. Sądy *meriti* ustaliły, że spółka Z. z siedzibą w M. w sposób rzeczywisty używała po 8 lipca 2005 r. znaku [...] dla towarów, dla których został on zarejestrowany w klasie 29. i 30. Sąd pierwszej instancji wskazał, że oznaczano nim produkty mleczne, używano w dokumentach handlowych, w katalogach, w materiałach promocyjno-reklamowych. O stałej obecności towarów z tym znakiem na rynku produktów/deserów mlecznych przekonują faktury, katalogi, materiały promocyjno-reklamowe, a także wydruki ze stron internetowych, czy materiały przedstawione przez pozwaną wzajemną na płytach CD. W ocenie Sądu pierwszej instancji, zakres terytorialny i ilościowy podejmowanych działań związanych z korzystaniem ze znaku towarowego, jest wystarczający dla stwierdzenia, iż używano znaku w sposób rzeczywisty. Działania nie były pozorne, miały na celu osiągnięcie dobrego wyniku sprzedaży swoich produktów, wypracowanie pozycji rynkowej i jej utrzymanie. Dowody przedstawione przez pozwaną wzajemną są w pełni wiarygodne, nie były też kwestionowane przez skarżącą. Ustalenia te przyjął za własne Sąd Apelacyjny.

Z tych względów, na podstawie art. 398¹⁴ k.p.c. oraz art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. i w zw. z art. 398²¹ k.p.c. oraz § 10 ust. 4 pkt 2 w zw. z § 8 pkt 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 265 ze zm.), Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji.

[SOP]

[ł.n]