

Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r., III CK 33/05

Jeżeli sposób, w jaki osoba prawna używa swej nazwy, stanowi naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, nakazanie zaniechania naruszeń tego prawa (art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) powinno polegać na zakazie używania nazwy w postaci wskazanej w sentencji wyroku, a zakaz ten powinien dotyczyć jedynie oznaczania towarów i usług w obrocie.

Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący)

Sędzia SN Barbara Myszka

Sędzia SN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Aeroklubu Polskiego w W. przeciwko Aeroklubowi Ziemi T. w T. o nakazanie zaprzestania używania nazwy, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 14 lipca 2005 r. kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 lipca 2004 r.

uchylił zaskarżony wyrok w części zmieniającej wyrok Sądu pierwszej instancji i orzekającej o kosztach postępowania apelacyjnego i w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Stowarzyszenie „Aeroklub Polski” w W. wniosło o nakazanie Stowarzyszeniu „Aeroklub Ziemi T.” w T. zaprzestania używania dotychczasowej nazwy, a także o nakazanie zaprzestania używania znaku towarowego. Sąd Okręgowy w Tarnowie wyrokiem z dnia 16 lutego 2004 r. powództwo oddalił, ale Sąd Apelacyjny w Krakowie, w uwzględnieniu apelacji powoda, wyrokiem z dnia 5 lipca 2004 r. wyrok ten zmienił w ten sposób, że „zakazał stronie pozwanej posługiwania się przy oznaczaniu swojego Stowarzyszenia nazwą »Aeroklub Ziemi T.« i zaprzestania

oznaczania tą nazwą swoich towarów i usług”, a w pozostałej części apelację oddalił. Według ustaleń stanowiących podstawę tego wyroku, powód zarejestrował w Urzędzie Patentowym znak towarowy i uzyskał prawo ochronne na znak w postaci rysunku trójkąta, w którego górnej części są słowa „Aeroklub P.”, a w dolnej części jest umieszczone koło, wewnątrz którego znajduje się stylizowana litera „A”. Jest to wspólny znak towarowy, którego może używać każdy z 58 oddziałów terenowych powoda, noszących własne nazwy, np. „Aeroklub B.”, „Aeroklub Ziemi P.” itp.

Pozwany posługuje się znakiem graficznym, którym jest stylizowany rysunek samolotu i skrót „AZT” w prawym górnym rogu. Według Sądu drugiej instancji, pozwany zbudował nazwę swego stowarzyszenia posługując się tą samą konwencją językową, którą od kilkadziesiąt lat wykorzystuje powód; zbudował tę nazwę wprawdzie przy wykorzystaniu potocznie używanego słowa „aeroklub”, ale użytego w takim szyku ze słowami o tej samej funkcji językowej, jak słowa używane w nazwie powoda i jego oddziałów terenowych, a ponadto nazwy tej używa w zapisie o takim samym kroju czcionki, jak nazwa powoda w jego znaku towarowym, co powoduje, że pozwany posługuje się znakiem podobnym w warstwie słownej (tak w zapisie graficznym, jak i fonetycznym) do znaku towarowego, na którego prawo ochronne przysługuje powodowi. Sąd Apelacyjny ustalił, że używanie przez pozwanego tego znaku towarowego może przynieść mu nienależną korzyść i może być szkodliwe dla renomy tego znaku. W rezultacie stwierdził, że znak używany przez pozwanego nie różni się w dostateczny sposób od znaku towarowego powoda ze względu na podobieństwo elementów słownych obu znaków i w konsekwencji zachodzą przesłanki, o jakich mowa w art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. – dalej: „Pr.w.p.”), uzasadniające roszczenie powoda. Wyrażając pogląd, że przepisy prawa własności przemysłowej, dotyczące ochrony znaków towarowych, mają charakter szczególny w stosunku do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Sąd drugiej instancji uznał, że udzielenie powodowi ochrony na podstawie tych pierwszych przepisów wyklucza stosowanie drugich. Zauważając, że przesłanki stosowania jednych i drugich przepisów są jednak nieco inaczej wyznaczone przez ustawodawcę, stwierdził, iż powód nie wykazał okoliczności, które mają znaczenie dla zastosowania przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w części zmieniającej wyrok Sądu pierwszej instancji zaskarżył kasacją pozwany. Podstawę kasacji stanowi naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie oraz naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. i art. 6 k.c.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje: (...)

Należy zgodzić się z poglądem wyrażonym w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, że osoba, która przybrała określoną nazwą, używając jej w obrocie gospodarczym może naruszyć prawo ochronne na znak towarowy przysługujące innej osobie, uzasadniające jego ochronę, jednakże tak będzie tylko wówczas, gdy – przy spełnieniu innych przesłanek tej ochrony (art. 296 ust. 2 pkt 1-3 Pr.w.p.) – postać (forma) używania nazwy jest identyczna lub podobna do znaku towarowego. O identyczności nazwy pozwanego w formie przez niego używanej ze znakiem towarowym, na którego prawo ochronne przysługuje powodowi, nie może być mowy i ustalenie takiej identyczności nie jest podstawą uwzględnienia powództwa zaskarżonym wyrokiem. Trudno natomiast zgodzić się z Sądem Apelacyjnym, że nazwa „Aeroklub Ziemi T.”, używana przy zastosowaniu takiego samego kroju czcionki co nazwa powoda w znaku towarowym, na który przysługuje mu prawo ochronne, jest podobna do tego znaku. Dla oceny podobieństwa miarodajne jest porównanie nazwy pozwanego w postaci przez niego używanej z całym znakiem towarowym, na którego prawo ochronne przysługuje powodowi.

O podobieństwie nazwy do znaku towarowego słowno-graficznego można mówić tylko wówczas, gdy nazwa jest zbieżna lub jedynie nieznacznie różni się od słów stanowiących dominujący lub pierwszoplanowy element znaku i jest używana w takim samym lub podobnym zapisie graficznym jak znak towarowy. W rozpatrywanym przypadku tak jednak nie jest. Napis na znaku towarowym, na który prawo ochronne przysługuje powodowi, zbieżny jest w warstwie językowej z nazwą pozwanego jedynie co do słowa „aeroklub”, które – jak trafnie stwierdził Sąd Apelacyjny – jest słowem należącym obecnie do języka potocznego i oznaczającym organizację sportową o określonym profilu działania. Napis ten nie jest – mając na względzie jego wielkość w porównaniu do całego znaku, kształt znaku i umieszczony na nim element graficzny – elementem wyróżniającym znaku towarowego. Krój czcionki w zapisie nazwy pozwanego i w tym napisie jest wprawdzie taki sam, ale jest to krój powszechnie używany, nie nadający cech charakterystycznych tekstowi napisanemu przy jego zastosowaniu. Okoliczność, że

do używania znaku towarowego, na który prawo ochronne przysługuje powodowi, uprawnione są oddziały terenowe powoda, których nazwy są zbudowane według tej samej konwencji językowej co nazwa pozwanego, nie może mieć znaczenia przy ocenie podobieństwa tej nazwy do znaku towarowego, w którym nazwy oddziałów terenowych powoda nie zostały użyte.

Sąd Apelacyjny trafnie przyjął, że żądanie zgłoszone przez powoda w rozpoznawanej sprawie, o czym świadczy jego treść i powołane na jego uzasadnienie okoliczności faktyczne, w istocie obejmuje dwa roszczenia: roszczenie o ochronę nazwy i roszczenie o ochronę znaku towarowego, których podstawy prawne wynikają z różnych przepisów. Jednakże, powołując się na przepisy dotyczące ochrony znaków towarowych, w sentencji zaskarżonego wyroku zakazał pozwanemu posługiwanie się przy jego oznaczaniu nazwą „Aeroklub Ziemi T.”, co w istocie jest zakazem używania przez pozwanego tej nazwy. Stanowi to uwzględnienie powództwa o ochronę nazwy na podstawie przepisów o ochronie znaków towarowych. Nakazanie zaniechania naruszania prawa ochronnego na znak towarowy (art. 296 ust. 1 Pr.w.p.), jeżeli dotyczy nazwy innej osoby, używanej przez nią w określonej postaci, nie może polegać na nieograniczonym (bezwzględny) zakazie używania tej nazwy, ale, po pierwsze, powinno sprowadzać się do zakazania używania nazwy we wskazanej w sentencji wyroku postaci, a po drugie, zakaz ten powinien dotyczyć jedynie oznaczania towarów i usług w obrocie gospodarczym (art. 120 ust. 3 pkt 2 Pr.w.p.). Funkcją znaku towarowego jest oznaczenie w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa, pozwalające na odróżnienie ich od towarów innego przedsiębiorstwa (art. 120 ust. 1 Pr.w.p.). Przez zapewnienie znakowi towarowemu ochrony nie można realizować celu, który nie wynika z funkcji znaku towarowego.

Ze tych względów nie można odeprzeć zarzutu kasacji wydania zaskarżonego wyroku z naruszeniem art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. przez niewłaściwe zastosowanie, zastosowaniu tego przepisu w okolicznościach rozpoznawanej sprawy sprzeciwia się bowiem brak przesłanki identyczności lub podobieństwa nazwy pozwanego w postaci przez niego używanej, do znaku towarowego, na którego prawo ochronne przysługuje powodowi. Poza tym, wynikające z sentencji zaskarżonego wyroku przyznanie powodowi ochrony jego nazwy nie znajduje podstawy w wymienionym przepisie, zapewniającym ochronę prawa ochronnego na znak towarowy, a nie ochronę nazwy.

Skarżący nie ma natomiast racji, zarzucając zaskarżonemu wyrokowi zastosowanie art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p., pomimo niespełnienia przesłanki używania chronionego znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Okoliczność, że statut pozwanego nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, dla ustalenia istnienia tej przesłanki nie ma znaczenia, jest bowiem ona spełniona przez sam fakt uczestniczenia w obrocie gospodarczym, a pozwany – co ustalił Sąd Apelacyjny – zawierając umowy o charakterze gospodarczym z innymi podmiotami, bierze udział w tym obrocie.

Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że uwzględnienie powództwa tym wyrokiem oparte zostało na ustaleniu, iż używanie przez pozwanego chronionego znaku towarowego może przynieść pozwanemu nienależną korzyść i może być szkodliwe dla renomy tego znaku. Kwestionowanie tego ustalenia w drodze zarzutu naruszenia prawa materialnego (art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p.) nie jest skuteczne.

Ponieważ podstawy kasacji okazały się częściowo usprawiedliwione, Sąd Najwyższy stosownie do art. 393¹³ zdanie pierwsze i art. 393¹⁹ w związku z art. 108 § 2 k.p.c. orzekł, jak w sentencji.

