



Sygn. akt III CSK 39/06

**WYROK**  
**W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 30 marca 2006 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Barbara Myszka

SSN Dariusz Zawistowski

Protokolant Iwona Budzik

w sprawie z powództwa K. G.

przeciwko Biuru Handlu Zagranicznego "I." sp. z o.o. w K.

o nakazanie zaprzestania naruszenia praw z rejestracji znaku towarowego

oraz zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej

w dniu 30 marca 2006 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]

z dnia 20 lipca 2005 r.,

**oddala skargę kasacyjną;**

**zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.200 (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.**

## Uzasadnienie

Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 20 lipca 2005 r. oddalił apelację pozwanego Biura [...] od wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 13 grudnia 2004 r., którym Sąd ten I. zakazał pozwanemu używania oznaczenia „S. G.” lub innego podobnego do znaku towarowego przysługującego powodowi K. G., do oznaczenia kleju produkowanego bądź wprowadzanego do obrotu, II. zakazał pozwanemu wprowadzania do obrotu wszelkich klejów w opakowaniach zawierających oznaczenie „S. G.” lub inne podobne, w tym przy użyciu kartonowych barwnych plansz zawierających takie oznaczenie, służących do ekspozycji wyrobów w punkcie sprzedaży i sprzedaży tych wyrobów, III. nakazał pozwanemu zniszczenie wszelkich opakowań dla kleju produkowanego lub wprowadzanego do obrotu przez niego, znajdujących się w jego posiadaniu, zawierających oznaczenie „S. G.”, w tym także kartonowych plansz zawierających takie oznaczenie, służących do ekspozycji wyrobów w punkcie sprzedaży i sprzedaży tych wyrobów a także wszelkich innych opakowań, w których posiadanie pozwany wejdzie, IV. zakazał pozwanemu prowadzenia reklamy klejów oznaczonych jako „S. G.” i posługiwania się przez niego jakimikolwiek materiałami reklamowymi zawierającymi to oznaczenie lub do niego podobne, związanych z produkcją lub wprowadzaniem do obrotu jakichkolwiek klejów oraz nakazał zniszczenie takich materiałów, V. nakazał pozwanemu jednokrotne zamieszczenie w gazetach „Rzeczpospolita” i „Gazeta Wyborcza” oświadczenia zawierającego ubolewanie z powodu faktu, że dla oznaczenia produktu – błyskawicznego kleju używał oznaczenia podobnego do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda oraz wprowadzał na rynek towary w opakowaniach podobnych do opakowań kleju „S. G.”, produkowanego przez powoda, czym naruszył zakaz nieuczciwej konkurencji. Dalej idące powództwo Sąd Okręgowy oddalił.

Sąd pierwszej instancji ustalił, że od 1991 r. powód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wprowadza do obrotu produkowany przez siebie klej szybkoschnący o nazwie „S. G”. Klej ten otrzymał atest Państwowego Zakładu Higieny. Prowadzone kampanie reklamowe w mediach, a także udział powoda w

Międzynarodowych Targach Poznańskich oraz Targach Artykułów Konsumpcyjnych w latach 1994-1996 służyły spopularyzowaniu produktu i ugruntowaniu jego pozycji na rynku. W dniu 7 września 1995 r. Urząd Patentowy zarejestrował na rzecz powoda, jako prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „G.” Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Uslugowe, znak towarowy „S. G.” dla towarów takich jak: kleje do celów przemysłowych, kleje inne niż do papieru lub użytku domowego, zwłaszcza do naprawy stłuczonych przedmiotów i do obuwia, kleje do przymocowania sztucznych włosów i paznokci, kleje do materiałów piśmiennych, użytku domowego, papieru. Znak ten ma postać kompozycji słowno-graficznej. Napis wykonany literami drukowanymi jest koloru cytrynowego z podkreśleniami. Umieszczony jest na planszy koloru czarnego. Wyraz „S.” znajduje się nad wyrazem „G”. Powód udzielił licencji na używanie znaku towarowego „S. G.” jedynie Spółce z o.o. „T.” W sierpniu 2003 r. pojawił się w sprzedaży produkt pozwanego, także klej, oznaczony jako „s. G”. W oznaczeniu tym wyraz „s.” znajduje się nad wyrazem „G”. Elementy te wykonane są w kolorze białym i umieszczone na niebieskim tle. Na towarach pozwanego jest ponadto zamieszczona nazwa „U.”, będąca zarejestrowanym na rzecz pozwanego znakiem towarowym i dodatkowa informacja „błyskawiczny super klej”.

Dokonując porównania oznaczenia przez pozwanego produkowanego przez niego kleju ze znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz powoda, Sąd Okręgowy uznał, że są one podobne. Ich elementy słowne, są bowiem identyczne, mocno wyeksponowane (dominujące), a efekt został osiągnięty dzięki kontrastującym kolorom. W płaszczyźnie fonetycznej są identyczne, a w płaszczyźnie znaczeniowej oznaczają klej najlepszy, nadzwyczajny. Według Sądu Okręgowego podobieństwo, wynikające z porównania ich jako całości, stwarza niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów, co uzasadnia uwzględnienie powództwa na podstawie art. 19 w zw. z art. 20 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.).

Sąd Okręgowy ustalił ponadto, że zbiorcze opakowania kartonowe klejów produkowanych przez strony, ze względu na umieszczenie napisu („S. G.” i „s. G.”), koloru czcionek, tła rysunku i układu elementów słowno-graficznych, są w

plaszczyźnie wizualnej podobne do siebie. Umieszczone na nich nazwy produktu w plaszczyźnie znaczeniowej i słownej również są podobne a informacje o cechach produktu i jego zastosowaniu są identyczne.

Skoro pozwany wprowadził do obrotu klej błyskawiczny o nazwie tożsamej z nazwą kleju produkowanego przez powoda i użył bardzo podobnych do używanych przez powoda tubek metalowych oraz opakowań z podobną szatą graficzną, to dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.; dalej – „u.z.n.k.”), co także uzasadnia uwzględnienie powództwa.

Dalej idące żądania objęte powództwem zostały oddalone wobec odstąpienia od nich przez powoda i oświadczenia pozwanego, że zaniechał oznaczania swych produktów nazwą „S. G.”, nie wprowadza już do obrotu kleju z takim oznaczeniem, nie posiada opakowań z tym oznaczeniem i nie prowadzi reklamy posługując się wymienioną nazwą. Oświadczenie to Sąd Okręgowy uznał za przyznanie zasadności żądań pozwu.

Sąd Apelacyjny zaakceptował ustalenia poczynione w sprawie przez Sąd pierwszej instancji i przyjął je za własne. Uznał jednakże, że ze względu na czas naruszenia przez pozwanego przysługującego powodowi prawa ochronnego na znak towarowy, w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, ale przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.; dalej – „p.w.p.”). Analizując okoliczności faktyczne sprawy odniósł się do przepisu art. 156 ust. 1 i 2 p.w.p. i stanął na stanowisku, że żądanie powoda ochrony ze względu na naruszenie przysługującego mu prawa ochronnego na znak towarowy ma swą podstawę w art. 296 ust. 2 p.w.p. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286). Sąd Apelacyjny stwierdził, że w sprawie zachodzi zbieg norm i uwzględnienie powództwa uzasadnia także art. 10 u.z.n.k. O wprowadzeniu klientów w błąd, stanowiącym o czynie nieuczciwej konkurencji, świadczy całokształt okoliczności

dotyczących oznaczenia towaru, a zatem także forma opakowania wraz z jego grafiką, zastosowaną kolorystyką i dodatkowymi elementami opisowymi.

Wyrok wymieniony na wstępie zaskarżył w całości pozwany skargą kasacyjną. Podstawę skargi stanowi naruszenie prawa materialnego: art. 156 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 p.w.p. i art. 10 u.z.n.k. przez błędną ich wykładnię oraz naruszenie przepisu postępowania art. 233 k.p.c. przez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów. Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz wyroku Sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy Sadowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.

Powód wniósł o odrzucenie skargi kasacyjnej, względnie odmowę przyjęcia jej do rozpoznania albo oddalenie skargi.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Stosownie do art. 398<sup>3</sup> § 1 k.p.c. podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów. Artykuł 233 k.p.c. dotyczy oceny dowodów. Zarzut naruszenia tego przepisu nie może zatem stanowić podstawy skargi kasacyjnej. Podstawa skargi kasacyjnej wniesionej przez pozwanego, którą jest zarzut naruszenia art. 233 k.p.c., uchyla się zatem od rozpoznania przez Sąd Najwyższy.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej wniesionej przez pozwanego wyraźnie nie wyodrębniono uzasadnienia zarzutów naruszenia prawa materialnego od uzasadnienia zarzutu naruszenia art. 233 k.p.c. Dla wsparcia argumentacji tego uzasadnienia powołano się przy tym na okoliczności faktyczne, które wprawdzie były wskazywane w dotychczasowym postępowaniu ale – co wynika z uzasadnienia tego wyroku – nie zostały objęte ustaleniami stanowiącymi podstawę zaskarżonego wyroku, np. co do posługiwania się słowem „superglue” przez producentów klejów na rynku europejskim, znaczenia słowa „s.” według słownika Merrim-Webster czy opisu patentowego USA nr [...]. Sąd Najwyższy jest związany ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego wyroku (art. 398<sup>13</sup> § 2 k.p.c.). Przy ocenie zasadności zarzutu naruszenia prawa materialnego przez wyrok zaskarżony rozpoznawaną skargą kasacyjną nie mogły

zatem być wzięte pod uwagę wszystkie te okoliczności faktyczne, które nie stanowiły podstawy tego wyroku a zostały powołane w uzasadnieniu skargi.

Bezpośrednią podstawą uwzględnienia przez Sąd Apelacyjny powództwa w zakresie dotyczącym roszczeń związanych z naruszeniem przysługującego powodowi prawa ochronnego na znak towarowy są przepisy art. 296 ust. 1 i 2 pkt 2 p.w.p. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. Skarga kasacyjna jednakże nie zarzuca naruszenia tych przepisów, co wyklucza badanie ich ewentualnego naruszenia przez Sąd Najwyższy. Bezprawność używania w obrocie gospodarczym znaku towarowego, która stosownie do wymienionych przepisów rodzi odpowiedzialność osoby używającej znak towarowy, jest jednakże wyłączona m.in. w sytuacji objętej hipotezą art. 156 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 p.w.p. Zarzut skargi kasacyjnej wniesionej przez pozwanego naruszenia tych przepisów, jako powodujący uznanie, że działanie pozwanego nie było bezprawne, ma więc znaczenie dla wyniku sprawy.

Podstawą skargi kasacyjnej wniesionej przez pozwanego w zakresie rozstrzygnięcia stwierdzającego naruszenie przysługującego powodowi prawa ochronnego na znak towarowy skarżący uczynił jedynie naruszenie art. 156 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 p.w.p. W tej sytuacji uchyla się od rozważania przez Sąd Najwyższy szeroko potraktowana w uzasadnieniu skargi kasacyjnej kwestia posiadania przez znak towarowy zarejestrowany na rzecz powoda zdolności odróżniającej. Przepis art. 156 p.w.p. zakłada bowiem istnienie prawa ochronnego na znak towarowy, którego – jak trafnie stwierdził Sąd Apelacyjny – udzielenie uwarunkowane jest posiadaniem przez znak towarowy zdolności odróżniającej. Przysługiwanie powodowi prawa ochronnego na znak towarowy przesądza zaś decyzja Urzędu Patentowego w przedmiocie rejestracji znaku towarowego. Artykuł 156 p.w.p. wyłącza jedynie prawo uprawnionego z rejestracji znaku towarowego zakazywania używania przez inne osoby w obrocie ich nazwisk (ust. 1 pkt 1) lub określonych oznaczeń (ust. 1 pkt 2-4) i to tylko wówczas, gdy ich używanie spełnia warunki przewidziane w ust. 2. Rozpoznanie przez Sąd Najwyższy zarzutu skargi kasacyjnej naruszenia art. 156 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 p.w.p. mogło zatem sprowadzać się tylko do problematyki objętej hipotezą tych przepisów (art. 398<sup>13</sup> § 1 zd. pierwsze k.p.c.).

Trafnie Sąd Apelacyjny przyjął, że używanie przez pozwanego dla oznaczenia produkowanego przez niego kleju nazwy „s. g.” wskazywało wprawdzie na rodzaj produktu (ang. G. – klej) i jego charakterystyczną cechę (super tj. doskonały, pierwszorzędny, wspaniały). Jednakże o ile słowo „s.” ma obecnie w języku polskim określone, jednoznaczne znaczenie, o tyle „g.” nie jest słowem polskim i mimo coraz szerszej znajomości języka angielskiego przeciętnemu nabywcy nie musi kojarzyć się z klejem. Ustalenia faktyczne stanowiące podstawę zaskarżonego wyroku wskazują ponadto, że wbrew twierdzeniom skarżącego, słowa „s. g.” („s.”) nie są na polskim obszarze językowym, tak w języku technicznym jak i potocznym, powszechnie rozumiane jako nazwa kleju cyjanoakrylowego, szybkowiążącego, szybkoschnącego. Prawidłowo zatem Sąd Apelacyjny stwierdził, że nie można uznać, iż używanie przez pozwanego słów „s. g.” dla oznaczenia produkowanego przez niego i wprowadzanego do obrotu kleju odpowiadało usprawiedliwionym potrzebom nabywców. Potwierdzeniem tej konstatacji, jak również argumentem przemawiającym za tym, że oznaczenie produkowanego przez pozwanego kleju nie wymagało posłużenia się słowami „s. g.”, a zatem iż użycie takiego oznaczenia nie odpowiada jego usprawiedliwionym potrzebom, jest fakt uznania przez samego pozwanego za potrzebne umieszczenie na produkowanym towarze, obok oznaczenia „s. g.”, informacji, że jest to „błyskawiczny super klej”.

Nie można też uznać, że w sytuacji, gdy innemu podmiotowi przysługiwało prawo ochronne na znak towarowy przeznaczony m.in. dla klejów, elementem dominującym którego to znaku są słowa „s. g.”, posługiwanie się przez pozwanego dla oznaczenia produkowanego przez siebie kleju oznaczeniem „s. g.” było zgodne z uczciwymi praktykami obowiązującymi w obrocie gospodarczym.

Podstawa skargi kasacyjnej, którą jest naruszenie art. 156 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 p.w.p. przez błędną wykładnię, jest zatem niezasadna.

Według ustaleń faktycznych stanowiących podstawę zaskarżonego wyroku, porównanie oznaczeń produkowanego przez strony i wprowadzanego do obrotu tego samego rodzaju kleju, prowadzi do stwierdzenia podobieństwa tych oznaczeń. Ponadto zbiorcze opakowania kartonowe klejów produkowanych przez strony są

w płaszczyźnie wizualnej podobne do siebie, a umieszczone na nich nazwy produktu co do ich warstwy znaczeniowej i słownej również są podobne, a informacje o cechach produktu i jego zastosowaniu są identyczne. Podobieństwo oznaczeń kleju i opakowań, w których wprowadzany był on do obrotu, świadczą o możliwości wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia towaru. Poza tym jest poza sporem, że to powód jako pierwszy oznaczał produkowany przez siebie klej nazwą „s. g.” i wprowadzał go do obrotu w opakowaniach, do których podobne są opakowania zastosowane później przez pozwanego do wytwarzanego przez niego kleju. W świetle przytoczonych ustaleń faktycznych nie budzi zastrzeżenia prawidłowość zastosowania przez Sąd Apelacyjny art. 10 ust. 1 i 2 u.z.t. Wbrew zarzutowi skarżącego nie można dopatrzeć się naruszenia przez ten Sąd wskazanych przepisów przez błędną ich wykładnię.

Z przytoczonych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 398<sup>14</sup> oddalił skargę kasacyjną i na podstawie art. 108 § 1 w zw. z art. 98 § 1 i 3 i art. 99 k.p.c. postanowił o kosztach postępowania kasacyjnego.