Sygn. akt I CSK 96/08

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 października 2008 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Jan Górowski (przewodniczący)
SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)
SSN Hubert Wrzeszcz

w sprawie z powództwa C. L. & S. AG w K. (Szwajcaria)
przeciwko T. Spółce z o.o. z siedzibą w P.
o ochronę wspólnotowego znaku towarowego,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 3 października 2008 r.,
skargi kasacyjnej strony pozwanej
od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 23 lipca 2007 r., **uchyla zaskarżony wyrok w punktach 1. i III. i w tym zakresie apelację oddala;**

1. **zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 1.600 (jeden tysiąc sześćset) złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego i kasacyjnego.**

Uzasadnienie

C. L. & S. AG w K. (Szwajcaria) domagał się zakazania T. Spółce z o.o. w P., na podstawie art. 9 ust. 1 pkt b) i ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [Dz. Urz. UE L z 1994 r. Nr 11, s. 1 ze zm.; dalej: rozporządzenie Rady (WE)], oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania wyrobu czekoladowego, mającego charakterystyczny kształt siedzącego zajączka z postawionymi uszami, opakowanego w owijkę z folii metalizującej z wyraźnie wyróżnionymi rysunkami nosa, wąsów, oczu, uszu oraz ogonka oraz z umieszczoną na szyi kokardką, zwanego „Zajączkiem T.", zakazania pozwanej używania lub umieszczania „Zajączka T." lub jego wizerunku w dokumentach handlowych i reklamie, nakazania pozwanej wycofania znajdujących się w obrocie „Zajączków T." wprowadzonych przez nią do obrotu, nakazania pozwanej zniszczenia opakowań, projektów opakowań oraz matryc, form i innych urządzeń przeznaczonych bezpośrednio do wytwarzania oraz opakowywania „Zajączka T.", trzykrotnego zamieszczenia w dziennikach „Rzeczpospolita" oraz „Gazeta Wyborcza" w odstępach czternastodniowych od daty uprawomocnienia się wyroku oświadczeń o treści określonej w pozwie.

Wyrokiem z dnia 22 września 2005 r. Sąd Okręgowy - Sąd Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych oddalił powództwo. W uzasadnieniu wskazał, że spośród przesłanek określonych w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE), warunkujących udzielenie uprawnionemu ze wspólnotowego znaku towarowego przewidzianej w tym przepisie ochrony, nie została spełniona przesłanka wystąpienia prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd. W ocenie Sądu widniejące na figurkach zajączka napisy (G., L., T.) odróżniają wyroby w sposób istotny i nie powodują tym samym niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Przeciętny konsument zająca czekoladowego nie ustala pochodzenia towaru jedynie na podstawie kształtu formy zająca, lecz na podstawie innych istotnych elementów rozpoznawczych, w tym znaku słowno-graficznego umieszczonego na wyrobie, koloru opakowania, jego ceny, znaku słowno-graficznego identyfikującego producenta. Przeciętny konsument dostrzega różnice w kolorze opakowań zajęcy, a te są różne - powód ma zastrzeżony kolor złoty, czerwony, brązowy, a T. występuje w kolorze srebrnym. Ponadto Sąd Okręgowy wskazał, że pozwanemu

przysługuje w świetle art. 159a ust. 5 rozporządzenia jedynie powództwo o zakazanie używania na terenie Polski wspólnotowego znaku towarowego, przy czym wniesienie takiego powództwa nie wpłynęłoby na wynik niniejszego postępowania.

Powód wniósł apelację od wyroku Sądu Okręgowego.

Wyrokiem z dnia 6 lipca 2006 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację powoda. Sąd Apelacyjny nie dopatrzył się naruszenia art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE), bowiem kształt i kolor nie informują o pochodzeniu towaru. Wprowadzenie przez pozwaną na rynek zajączka T. nie wywołuje niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. W wypadku kolizji znaków kombinowanych niezbędna jest całościowa ocena podobieństwa oznaczeń ze szczególnym uwzględnieniem elementów dominujących odróżniających. Tej cechy, w ocenie Sądu Apelacyjnego, nie posiada forma siedzącego zająca, charakterystyczna w okresie świątecznym, podobnie jak jaja wielkanocne, dzwonki. Kształt zajączka powoda odpowiada naturalnemu wyglądowi zająca siedzącego. Zatem kształt ten nie ma zdolności odróżniającej. Podobnie Sąd ocenił kolorystykę folii aluminiowej umieszczanej na czekoladowej figurce zająca. Kolor srebrny i złoty są typowe dla wyrobów czekoladowych. W tej sytuacji jedynym elementem odróżniającym były znaki słowne „G. L.” i „T.”, nie wykazujące żadnego podobieństwa, a wykluczające niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru. Tym samym nie było podstaw do udzielenia ochrony powodowej Spółce.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu skargi kasacyjnej powoda, wyrokiem z dnia 13 kwietnia 2007 r., I CSK 16/07, uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy dokonał wykładni prawa wspólnotowego, wskazując na potrzebę całościowej oceny podobieństwa spornych oznaczeń. Dopiero taka ocena pozwoli ustalić, czy istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd.

Sąd Apelacyjny , po ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z dnia 23 lipca 2007 r.: 1. zmienił zaskarżony wyrok:

- w punkcie pierwszym w ten sposób, że: a) zakazał pozwanej oferowania,

wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu wyrobu czekoladowego produkowanego i wprowadzanego do obrotu przez tę Spółkę, mającego charakterystyczny kształt siedzącego zajączka z postawionymi uszami, opakowanego w owijkę z folii metalizującej koloru złotego z wyraźnie wyróżnionymi rysunkami nosa, wąsów, oczu, uszu oraz ogonka oraz z umieszczoną na szyi kokardką, zwanego „Zajączkiem T.", b) zakazał pozwanej używania lub umieszczania takiego „Zajączka T." lub takiego jego wizerunku w dokumentach handlowych i reklamie, c) nakazał pozwanej wycofanie znajdujących się w obrocie „Zajączków T." w kolorze złotym wprowadzonych przez nią do obrotu, d) nakazał pozwanej zniszczenie opakowań, projektów opakowań oraz matryc, form i innych urządzeń przeznaczonych bezpośrednio do wytwarzania oraz opakowywania „Zajączka T." w kolorze złotym;

- w punkcie trzecim w ten sposób, że kwotę 6.100 zł tytułem wpisu sądowego nakazał pobrać od pozwanej;
- w punkcie czwartym w ten sposób, że zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.340 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

ponadto Sąd Apelacyjny (II.) oddalił apelację w pozostałej części oraz (III.) zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 14.990 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny ustalił, że powód ma zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy dla wyrobów czekoladowych i czekolady w postaci figurki siedzącego zająca koloru złotego z czerwoną wstążką zawiązaną na szyi w kokardkę pod lewym uchem i z dzwoneczkiem pod brodą, na lewym boku zajączka umieszczony jest znak graficzny i napis „L. G.". Złoty zając został wprowadzony przez powoda do obrotu w Polsce w roku w roku 1997 (16 sztuk), zaś w roku 1998 do obrotu wprowadzono 240 sztuk. Pozwana w marcu 1999 r. zakupiła w niemieckiej firmie formę taką jak forma do produkcji zajączków powoda, rozpoczęła produkcję i wprowadzanie do obrotu zajączków. Zajączek pozwanej ma więc identyczny kształt i wielkość jak zajączek powoda. Jest on opakowany w folię albo złotą, albo srebrną, ma tasiemkę na szyi zawiązaną w kokardkę, ale jest ona nadrukowana na

folii. Nie ma dzwoneczka. Rysunek na folii oczu, nosa, uszu z uwagi na to, że odpowiada kształtowi odlewu, jest umiejscowiony w tych samych miejscach co u zajączka powoda. Zajączek owinięty w folię srebrną ma zaznaczone na folii włoski (futerko), a także białe plamki wokół oczu, na ogonku i na tylnych nogach. Na boku obydwu zajączków umieszczony jest napis „T". Zajączek pozwanej również jest czekoladowy.

Sąd Apelacyjny ocenił, że przesłanka prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd została spełniona. Podkreślił, że złoty zając powoda jest powszechnie znany wśród konsumentów wyrobów czekoladowych. Istnieje zatem podstawa do przyjęcia, że rozpoznawalność wśród konsumentów wyrobów czekoladowych czekoladowego zajączka L. nie nasuwa wątpliwości, tym bardziej, jeżeli doda się, że ta obecność na rynku trwa ponad dziewięć lat (art. 231 k.p.c.). W odniesieniu do zajączka pozwanej w owijce koloru srebrnego Sąd Apelacyjny uznał, że jakkolwiek i ta figurka została wyprodukowana przy pomocy matrycy tożsamej z używaną przez powoda, a więc mającej ten sam kształt i wielkość co forma chroniona znakiem towarowym, to jednak z uwagi na kolorystykę i dodatkowe rysunki nie można stwierdzić podobieństwa. W odniesieniu do tego zająca należy więc wykluczyć niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd.

Pozwana w skardze kasacyjnej zaskarżyła wyrok Sądu Apelacyjnego w punktach 1. i III., tj. w takim zakresie, w jakim Sąd ten zmienił wyrok Sądu Okręgowego w punkcie pierwszym i czwartym oraz zasądził od pozwanej kwotę 14.990 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Pozwana zarzuciła naruszenie prawa materialnego, mianowicie art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 98 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE), oraz przepisów postępowania, mianowicie art. 231, art. 233 § 1 i art. 328 § 2 k.p.c.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE), wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: a) oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi,

dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany, b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym, c) oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. Artykuł 9 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) przewiduje możliwość zakazania na podstawie ust. 1 w szczególności następujących działań: a) umieszczania oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach, b) oferowania towarów, wprowadzania ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowania i świadczenia usług pod tym oznaczeniem, c) przywozu lub wywozu towarów pod takim oznaczeniem, d) używania oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. Sankcje zostały określone w art. 98 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE), według którego w przypadku gdy sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą pozwanemu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego; stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. Istotne znaczenie z punktu widzenia wykładni przytoczonych przepisów ma akapit 7 preambuły do rozporządzenia Rady (WE), zgodnie z którym ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, która w szczególności ma mu zapewnić funkcję wskazania pochodzenia, jest całkowita w przypadku identyczności między znakiem i oznaczeniem, oraz towarami lub usługami; ochrona ma zastosowanie

również do przypadków podobieństwa między znakiem i oznaczeniem, oraz towarami lub usługami; pojęcie podobieństwa należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powstać skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem, między określonymi towarami lub usługami, stanowi szczególny warunek dla takiej ochrony.

W okolicznościach niniejszej sprawy nie budzi wątpliwości, że zajączki powoda i pozwanej nie są identyczne. Identyczny jest jedynie ich kształt, skoro są wytwarzane z takich samych matryc. Rozważenia w tej sytuacji wymaga, czy między rzeczonymi zajączkami istnieje takie podobieństwo, które powoduje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmujące w szczególności prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia używanego przez pozwaną ze znakiem towarowym zarejestrowanym przez powoda. Sąd Apelacyjny w wyroku wydanym po ponownym rozpoznaniu sprawy decydujące znaczenie przypisał kolorystyce zajączków, skoro uwzględnił powództwo w odniesieniu do zajączków T. w kolorze złotym, a oddalił w odniesieniu do zajączków T. w kolorze srebrnym. Takie stanowisko jest nietrafne, pomija bowiem okoliczność, że rzeczone zajączki są produkowane przez powoda i pozwaną w różnych odcieniach koloru złotego. Między zajączkami istnieją też dalsze cechy odróżniające. Zajączek L. ma czerwoną tasiemkę na szyi zawiązaną w kokardkę, z dzwoneczkiem pod brodą, natomiast analogiczna tasiemka jest nadrukowana na folii zajączka T. i nie ma tam dzwoneczka. Obydwa zajączki różnią się też ceną sprzedaży. Przede wszystkim jednak obydwa zajączki mają umieszczone na folii w widocznym miejscu elementy słowne, „L. G.” i „T.”, która to okoliczność sprawia, że prawdopodobieństwo wprowadzenia konsumentów w błąd jest praktycznie wyłączone. Taka ocena znajduje potwierdzenie we wcześniejszym orzecznictwie Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 1 lutego 2001 r., I CKN 1128/98 (OSNC 2001, nr 9, poz. 136) Sąd Najwyższy stwierdził, że w stosowanych w obrocie znakach słowno-graficznych części słownej takich znaków przypisać należy znaczenie dominujące. W wyroku z dnia 8 kwietnia 2003 r., IV CKN 22/01 (OSP 2004, nr 5, poz. 61)

Sąd Najwyższy uznał, że w stosowanych w obrocie znakach słowno-graficznych, części słownej przypisuje się znaczenie dominujące, bowiem decyduje ona o łatwości postrzegania oraz przyswajania przez odbiorców. W wyroku z dnia 14 listopada 2003 r., I CK 176/02 (niepubl.) Sąd Najwyższy wykluczył niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd w sytuacji, gdy butelki używane przez powoda i pozwanego miały identyczny kształt (podobnie jak w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy pochodziły z tej samej formy), ale były zaopatrzone w etykiety z różnymi elementami słownymi i graficznymi.

W konkluzji należy przyjąć, że w wypadku identyczności dwóch towarów, z których jednego dotyczy wspólnotowy znak towarowy, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt b) rozporządzenia Rady (WE), nie istnieje, jeżeli inne cechy towarów, w tym zwłaszcza umieszczone na nich elementy słowne lub graficzne, pozwalają na ich wyraźne odróżnienie. W tej sytuacji nie ma potrzeby rozważania dalszych argumentów podniesionych w skardze kasacyjnej, dodatkowo przemawiających za naruszeniem przez Sąd Apelacyjny art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 98 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE).

Nie zasługują natomiast na uwzględnienie zarzuty naruszenia przepisów postępowania. Podnoszenie w skardze kasacyjnej zarzutów naruszenia art. 231 i art. 233 k.p.c. jest niedopuszczalne, ponieważ dotyczą one ustalenia faktów lub oceny dowodów (art. 398^3 § 3 k.p.c.). Zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. może zaś stanowić usprawiedliwioną podstawę skargi kasacyjnej tylko wtedy, gdy uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie zawiera wszystkich koniecznych elementów bądź zawiera tak oczywiste braki, które uniemożliwiają kontrolę kasacyjną (por. np. orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98, OSNC 1999, nr 4, poz. 83, oraz z dnia 8 października 1997 r., I CKN 312/97, z dnia 19 lutego 2002 r., IV CKN 718/00, z dnia 18 marca 2003 r., IV CKN 11862/00, z dnia 20 lutego 2003 r., I CKN 65/01, z dnia 22 maja 2003 r., II CKN 121/01, z dnia 9 marca 2006 r., I CSK 147/2005). Takich zaś zarzutów z pewnością nie można postawić zaskarżonemu wyrokowi Sądu Apelacyjnego.

Skoro podniesione w skardze kasacyjnej zarzuty naruszenia prawa materialnego są oczywiście uzasadnione, a zarzuty naruszenia przepisów postępowania okazały się nieuzasadnione, Sąd Najwyższy na podstawie art. 398^{16} k.p.c. orzekł jak w sentencji.