



Sygn. akt II CSK 761/13

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 sierpnia 2014 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący)

SSN Wojciech Katner

SSN Anna Owczarek (sprawozdawca)

Protokolant Maryla Czajkowska

w sprawie z powództwa S. Zakładu Produkcyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w B. oraz L. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo - Usługowa S. L. S. w B. przeciwko Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w R.

o zakazanie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 7 sierpnia 2014 r.,
skargi kasacyjnej strony pozwanej
od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 29 kwietnia 2013 r.,

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu, pozostawiając mu rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Powodowie „S.” Zakład Produkcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w B. i L. S. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo - Usługowa „S.” L. S. w B. wystąpili przeciwko pozwanej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w R. z żądaniami nakazowymi i zakazowymi opartymi na ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej i ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zarzucając, że wprowadzenie przez nią do obrotu masła o wadze 100 g i 300 g, w kształcie osełki, w białym opakowaniu z czerwonymi napisami MASŁO EXTRA, ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU 82,0%, OSEŁKA H., z grafiką przedstawiająca postać górala na tle krajobrazu w złotym okręgu z napisem H. w czerwcu 2009 r. narusza ich prawa wyłączne dotyczące dwunastu oznaczonych znaków towarowych i stanowi zakazane działanie konkurencyjne.

Powodowie wskazali na udzielenie praw ochronnych w klasie towarów masło:

(1) S. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (poprzednicze prawnej powódki „S.” Zakład Produkcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej w B.):

- nr 195755 na znak towarowy słowno-graficzny zawierający m.in. na białym tle, czerwony napis „Osełka W.” [...], z ochroną od 11 stycznia 2006 r.,

-nr 195683 na znak towarowy słowno-graficzny zawierający m.in. na białym tle, czerwony napis MASŁO EXTRA poniżej „OSEŁKA” i białymi literami czerwonymi konturami, napis G. [...], z ochroną od 8 października 2005 r.,

(2) powódce - „S.” Zakład Produkcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce Komandytowej w B.:

-nr 200466 na znak towarowy słowno-graficzny zawierający m.in. czerwony napis OSEŁKA MASŁA pod nim G. oraz z prawej strony ukośne białymi literami z czerwonymi konturami napis EXTRA, [...] z ochroną od dnia 20 grudnia 2003 r.,

- nr 200467 na znak towarowy słowno-graficzny zawierający m.in. na białym tle, czerwony napis MASŁO zaw. tł. 82%, a pod spodem czerwony napis „OSEŁKA”,

a pod nim, ukośnie, napis białymi literami z czerwonymi konturami „g.”, [...] z ochroną do dnia 20 grudnia 2003 r.,

- nr 200468 na znak towarowy słowno-graficzny zawierający m.in. na żółtym tle, czerwony napis „masło ekstra”, biały napis „osełka” na czerwonej wstążce i biały napis „M.” [...], z ochroną do dnia 20 grudnia 2003r.,

- nr 203676 na znak towarowy słowno-graficzny zawierający m.in. na białym tle, czerwony napis MASŁO EXTRA, niebieski napis OSEŁKA i ukośny białymi literami z czerwonymi konturami napis G., [...] z ochroną od 11 stycznia 2006 r.,

- nr 203677 na znak towarowy słowno-graficzny zawierający m.in. na białym tle, w dolnej prawej części czerwony napis dużymi literami MASŁO, pod nim napis EXTRA, niebieski napis OSEŁKA i ukośny białymi literami z czerwonymi konturami napis G., [...],

(3) powodowi L. S.:

- nr 161743 na znak towarowy słowny „OSEŁKA S.”, od 3 grudnia 2001 r.,

- nr 165550 na znak towarowy słowno-graficzny zawierający m.in. na białym tle czerwony napis MASŁO EXTRA, poniżej z prawej strony czerwony napis OSEŁKA, a pod nim napis białymi literami z czerwonymi konturami „G.”, [...] od 26 listopada 2001 r.,

- nr 165999 na znak towarowy słowno-graficzny zawierający m.in. na biało-niebieskim tle czerwony napis OSEŁKA oraz napisy „masło ekstra”, „tł. 82%”. [...] od 5 września 2002 r.,

- nr 166574 na znak towarowy słowny „OSEŁKA G.”, od 3 grudnia 2001 r.

-nr 1931A na znak towarowy słowno-graficzny zawierający m.in., białe i niebieskie pasy biegnące poziomo i czerwony napis „OSEŁKA MASŁA” i niebieski napis „w.”, [...], od 17 września 2003 r.

Sąd Okręgowy w Ł. wyrokiem z dnia 16 marca 2010 r. oddalił powództwo. Ustalił, że powódka „S.” Zakład Produkcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w B. wprowadziła do obrotu masło o wadze 300 g w formie osełki w opakowaniu, na którym m.in. umieszczony jest znak

towarowy nr 203677. Tło opakowania jest białe kremowe, centralna część podzielona jest na dwie części, przy czym górna jest symetrycznym odbiciem dolnej. W dolnej połowie centralnej części w lewym górnym rogu znajduje się czerwony napis dużymi literami MASŁO, pod nim napis EXTRA, pod nim napis zaw. tł. 82% i „natura płynąca z gór”, w górnej prawej części czerwony napis na białym tle S., powyżej którego wizerunek krowy w okręgu, poniżej czerwony napis dużymi literami OSEŁKA, a pod nim napis białymi literami z czerwonymi konturami „G.”, na dole odzwierciedlono cztery medale. Ponadto w dolnej części znajduje się czerwony poziomy pas (element ZT nr 195683). Powódka „S.” Zakład Produkcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w B. wprowadziła również do obrotu masło o wadze 100 g w formie osełki w podobnym opakowaniu, z tym że nie zawiera ono symetrycznego odbicia fantazyjnych napisów, a czerwony napis z wyrazami ułożonymi jeden pod drugim MASŁO EXTRA, zaw. tł. 82%, OSEŁECZKA G. i biały ukośny napis z czerwonymi konturami M.

Pozwana wprowadza do obrotu masło o wadze 300 g i 100 g w formie osełki w biało-czerwonym opakowaniu, w dolnej części jest poziomy czerwony pas, centralna część podzielona jest poziomo na dwie części, przy czym górna jest symetrycznym odbiciem dolnej. W lewym górnym rogu znajduje się napis dużymi czerwonymi literami MASŁO, pod nim EXTRA, poniżej zawartość tłuszczu 82%. W górnej prawej części znajduje się fantazyjnie przedstawiona postać górala z ciupagą w białej koszuli i czerwonym kapeluszu na tle górskiego krajobrazu, całość w okręgu koloru złota z napisem H. Poniżej po prawej stronie czerwony napis „Osełka t.”, pod nim ukośnie napis białymi literami z czerwonymi konturami „H.”. Poniżej umieszczony jest napis na niebieskim tle dużymi białymi literami OSM R. i element kropki w białym kolorze o niebieskim konturze. Pozwana uzyskała w toku postępowania prawo ochronne nr 238606 na znak towarowy słowno - graficznie - przestrzenny „MASŁO EXTRA Osełka H.” od dnia 13 sierpnia 2009 r. (decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 20 października 2011 r.).

Sąd Okręgowy uznał, że powództwo jest bezzasadne co do oznaczenia „osełka”, gdyż odnosi się do kształtu produktu, zatem jest tylko elementem opisowym, zwłaszcza że towarzyszy mu dodatkowo zwrot „s.” lub „g.”. Stwierdził, że powodowie powołując się na renomę znaków nie wykazali jej istnienia, stąd nie

zachodzi naruszenie renomowanych znaków towarowych w rozumieniu art. 296 ust.2 pkt 3 prawa własności przemysłowej (dalej jako: p.w.p.). Oceniał, że nie doszło do naruszenia praw wyłącznych, gdyż nawet gdyby przyjąć możliwość skojarzenia znaków, to nie istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów. Zdolność odróżniająca polega w tym wypadku na użyciu dodatkowych oznaczeń, innej kolorystyki, warstwie wizualnej znaków i nie ma ryzyka konfuzji. Brak jej przy użyciu takich wyrazów pospolitych jak „masło” i „extra”, które same w sobie nie mają takiej zdolności i dotyczą opisu produktu. Sąd wskazał ponadto na użycie na opakowaniach towarów pozwanej widocznego logo producenta i fantazyjnego, kolorowego elementu graficznego w postaci górala z ciupagą w złotym okręgu, a towarów strony powodowej innego logo, fantazyjnej nazwy S. w kolorze czerwonym z wizerunkiem krowy i odzwierciedlenie medali. Zdaniem Sądu nie było także podstaw do udzielenia ochrony na podstawie art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako: u.z.n.k.), gdyż pozwana nie zamieściła na swoich towarach takich oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości i innych cech towarów. Wyraźne wskazanie nazwy producenta przez pozwanego, nie użycie fantazyjnego oznaczenia S. i inne elementy odróżniające pomagają rozpoznać towary. Z tych względów Sąd uznał, że postępowanie pozwanej nie naruszyło również interesu powodów w myśl art. 3 u.z.n.k.

Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 20 sierpnia 2010 r. uchylił powyższe orzeczenie w części oddalającej powództwo co do żądań powodów dotyczących znaków towarowych powoda „S.” Zakład Produkcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej w B. nr 203677, 200466, 200467 i 195683, znaku towarowego powoda L. S., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „S.” w B., nr 165550 i w tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, oddalił apelacje powodów w pozostałym zakresie.

Sąd drugiej instancji podzielił ocenę, że przedstawione dowody nie są wystarczające dla uznania znaków towarowych powodów za renomowane i ocenił zarzut naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. jako nieuzasadniony. Zgodził się jednak z zarzutem wadliwej wykładni art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. wskazując, że

wbrew wykształconej w orzecznictwie i literaturze metodyce badania podobieństwa przeciwstawionych znaków, ukierunkowanej na analizowanie podobieństwa według ich cech wspólnych, sąd skoncentrował się na wyszukiwaniu elementów różniących oraz nie uwzględnił pozostałych kryteriów oceny podobieństwa. Dotyczy to w szczególności znaków nr 203677, 200466, 200467, 195683 i 165550, z tym że zachodzi konieczność ustalenia, czy znaki te rzeczywiście są wykorzystywane w obrocie gospodarczym. Stwierdził jednocześnie, że ocena podobieństwa ze znakami powodów nr 165999, 179374, 195755, 200468, 203676, dokonana w płaszczyźnie wizualnej, słownej i znaczeniowej przy zastosowaniu tych reguł pozwala uznać już na tym etapie postępowania, że różnice w elementach porównywalnych są dominujące, a więc ryzyko pomyłki nie jest prawdopodobne. Niezależnie od tego powodowie nie podjęli nawet próby wykazania, że wskazane znaki funkcjonują w obrocie dla oznaczania towarów a pozwana je narusza. Co do znaków towarowych słownych nr 161743 (OSEŁKA S.) i nr 166574 (OSEŁKA G.) podzielił stanowisko, że odnosi się ono do kształtu produktu i samo w sobie nie ma zdolności odróżniającej, zatem używanie słowa „osełka” nie narusza praw ochronnych.

Sąd wskazał ponadto na potrzebę wyjaśnienia pojęcia „uważnego i zorientowanego konsumenta” w kontekście rodzaju towarów i specyfiki rynku, ryzyka konfuzji w warunkach wprowadzania towarów do obrotu. Za trafne uznał zarzuty naruszenia art. 3 i 10 u.z.n.k. wskazując, że ocena sądu pierwszej instancji w tym przedmiocie jest zbyt powierzchowna.

Sąd Okręgowy w Ł. po ponownym rozpoznaniu sprawy wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2012 r. nakazał pozwanej:

(1) zaniechanie naruszania prawa wyłącznego do znaków towarowych oznaczonych numerami 165550 i 203677 przysługujących stronie powodowej „S.” Zakładowi Produkcyjnemu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce Komandytowej w B., przez zaprzestanie używania oznaczeń i/lub opakowań masła osełkowego, podobnych lub tożsamyh z wyżej wymienionymi znakami towarowymi, zwłaszcza zawierającymi słowa „Masło Extra” oraz „Osełka” - oba pisane czcionką o czerwonym zabarwieniu na białym bądź kremowym tle, o układzie napisów i

oznaczeń graficznych zbliżonym do znaku towarowego o numerze 203677, w tym zaprzestania produkowania tak określonych oznaczeń/opakowań, zaprzestania wprowadzania do obrotu, eksportu oraz składowania w wymienionych celach towarów opatrzonych wspomnianymi oznaczeniami/opakowaniami, zaprzestania umieszczania przedmiotowych oznaczeń/opakowań na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów strony pozwanej do obrotu oraz zaprzestania posługiwania się oznaczeniami/opakowaniami w reklamie;

(2) usunięcie oznaczeń i/lub opakowań masła osełkowego, podobnych lub tożsamyh z prawami wyłącznymi do znaków towarowych oznaczonych numerami 165550 i 203677 przysługującymi stronie powodowej „S.” Zakładowi Produkcyjnemu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce Komandytowej w B., zwłaszcza zawierającymi słowa „Masło Extra” oraz „Osełka,” oba pisane czcionką o czerwonym zabarwieniu na białym bądź kremowym tle, o układzie napisów i oznaczeń graficznych zbliżonym do znaku towarowego o numerze 203677 z wyprodukowanego masła znajdującego się w dyspozycji pozwanej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w R., a także uprzednio wprowadzonego do obrotu;

(3) zniszczenie wszystkich materiałów reklamowych zawierających oznaczenia i/lub opakowania masła osełkowego, podobne lub tożsame z wymienionymi w pkt. 1 znakami towarowymi, zwłaszcza zawierającymi słowa „Masło Extra” oraz „Osełka”, oba pisane czcionką o czerwonym zabarwieniu na białym bądź kremowym tle, o układzie napisów i oznaczeń graficznych zbliżonym do znaku towarowego o numerze 203677.

Sąd Okręgowy potwierdził wykazanie, że w obrocie gospodarczym znajduje się wyłącznie produkt oznaczony częścią znaku towarowego słowno-graficznego nr 203677, którego pełna słowna treść brzmi „Naturalny polski produkt z ekologicznie czystych terenów MASŁO EXTRA OSEŁKA G. Naturalny polski produkt z ekologicznie czystych terenów S. [...] Wyróżnione nagrodą konsumenta LAUR KONSUMENTA Wyróżnione Srebrnym Laurem Konsumenta”, co oznacza że do czynnego naruszenia mogło dojść wyłącznie w odniesieniu do tego znaku. Biorąc jednak pod uwagę, że to dwa podmioty wystąpiły o ochronę różnych znaków

towarowych „koniecznym było wzięcie pod uwagę przy określeniu faktu i charakteru naruszenia uprawnień przysługujących powodom również do znaku towarowego, do którego wyłączne prawo ochronne uzyskał powód L. S.”, tj. znaku o numerze 165550, którego pełna słowna treść brzmi „NATURALNY PRODUKT POLSKI MASŁO EXTRA OSEŁKA G. z ekologicznie czystych terenów”. Dokonując oceny podobieństwa znaków używanych przez strony Sąd odwołał się do płaszczyzny przedmiotowej, podmiotowej i lokalizacyjnej. Stwierdził, iż zostały one zastosowane w odniesieniu do tożsamyh rodzajowo produktów (masła) o takim samym kształcie (osełka). Okoliczność powyższa wskazuje na możliwość uznania oznaczeń towarowych za podobne i popełnienia przez potencjalnego nabywcę błędu przy wyborze produktu. W ocenie Sądu I instancji znaki towarowe dla potencjalnego odbiorcy są praktycznie tożsame, ponieważ w obu zostały użyte identyczne zestawienia kolorystyczne napisów (czerwony napis na kremowym jasnym tle), użyto zbliżonej, jeśli nie identycznej czcionki, co do rodzaju i wielkości przy konstruowaniu napisu „Masło Ekstra” i podobnego rozmieszczenia napisów, analogiczne usytuowano poszczególne elementy napisu na bryle masła uformowanego w kształcie osełki. Sąd wskazał, że potencjalny nabywca dokona oceny wizualnej opakowania z pewnej odległości, co przy praktyce ekspozycji produktów spożywczych w polegającej na układaniu towarów podobnych jeśli chodzi o kształt czy formę obok siebie, rodzi nie tylko potencjalną możliwość pomylenia każdego z produktów. Również w płaszczyźnie fonetycznej występują analogie. Mimo nie użycia wprost określenia osełka g. czy g. możliwe jest skojarzenie, iż chodzi o taki sam rodzaj masła pochodzenia g. jak wcześniej dostępny. Sąd Okręgowy uznał, że działanie pozwanej podlega ocenie również w kontekście naruszenia art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przy czym zastosowanie mają te same kryteria i oceny jak przy podobieństwie znaków towarowych, stąd dotychczasowe rozważania znajdują pełne zastosowanie. Z tych względów w odniesieniu do dwóch znaków towarowych, co do których nastąpiło naruszenie orzekł, na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p.i art. 18 u.z.n.k., zgodnie z żądaniem strony powodowej. Sąd stwierdził ponadto, że udzielenie pozwanemu prawa ochronnego na znak towarowy nie stoi na przeszkodzie wystąpieniu przez

osobę trzecią z roszczeniami o ochronę jej praw naruszonych przez korzystanie z tego znaku albo z roszczeniami z tytułu nieuczciwej konkurencji.

Wobec nie udowodnienia istnienia na rynku towarów opatrzonych dalszymi znakami towarowymi nr 200466, 200467, 195683 i odnoszących się do nich konkurencyjnych działań pozwanej powództwo ich dotyczące zostało oddalone wprost.

Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2013 r. oddalił apelację pozwanej. Przyjmując za własne ustalenia faktyczne stwierdził, że dokonując całościowej, a nie analitycznej oceny porównywanych oznaczeń, zwłaszcza na podstawie skanów rozłożonych opakowań, nie można podzielić zarzutów skarżące o wadze istniejących różnic. Uznał, że sposób umiejscowienia elementów opakowania jest podobny w stopniu mogącym wprowadzić konsumenta w błąd. Jako chybiony ocenił zarzut naruszenia art. 156 ust. 1 pkt 2 p.w.p. poprzez zakazanie używania słów MASŁO EXTRA i OSEŁKA mających charakter opisowy. Ocenił, że warunkiem zastosowania wyjątku wynikającego z tego przepisu jest używanie chronionych oznaczeń wyłącznie w celu poinformowania odbiorców o cechach towaru, i może być on ograniczony, jeżeli uprawniony korzysta jednocześnie z identycznej lub podobnej do cudzej formy graficznej, rozmieszczenia elementów itp. Wskazał, że Sąd pierwszej instancji zakazał jedynie nadawania tym słowom takiej oprawy graficznej, która z uwagi na podobieństwo wizualne do znaku powoda może wprowadzać klientów w błąd co pochodzenia towarów. Niezależnie od tego podniósł, że z rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 nie wynika nakaz oznaczania spożywczych tłuszczów mlecznych określeniami „masło ekstra” czy „osełka”. Odnosząc się do zarzutu braku podobieństwa w sposób ogólny odwołał się do orzecznictwa, w którym przyjęto, że ocena stopnia podobieństwa wymaga określenia wagi jaką należy przypisać elementom wizualnym, brzmieniowym i koncepcyjnym w sposób całościowy, z uwzględnieniem kategorii danych towarów lub usług oraz warunków sprzedaży. W stanie faktycznym uznał, że poziom uwagi konsumentów przy wyborze towarów i ocenie znaków jest obiektywnie niski, co zwiększa ryzyko wprowadzenia w błąd. Sąd drugiej instancji podzielił zastosowaną metodologię oceny i wnioski wynikające z analizy oznaczeń, w tym ten, że podstawowa paleta kolorów (biała i czerwona) na

obu opakowaniach jest taka sama, a pozostałe stanowią niewielkie aplikacje. Stwierdził, że nie jest uzasadnione twierdzenie o powszechnym używaniu tych kolorów w obrocie, gdyż bardzo duża liczba produktów mleczarskich dostępnych na rynku w różnorodnych opakowaniach nie pozwala przyjąć, że którykolwiek z nich przeważa. Zgodził się ze stanowiskiem, że pozostałe słowa i oznaczenia są mniej istotne oraz że sylwetka górala nawiązuje do słowa „g.”. W związku z zarzutem zdolności odróżniającej znaku pozwanego z powołaniem na powszechnie znaną linię produktów H. i oznaczenie OSM R., co do których pozwanej przysługują inne znaki towarowe, wskazał, że w tym zakresie nie zainicjowała ona postępowania dowodowego i faktów tych nie wykazała. Sąd Apelacyjny potwierdził ponadto, że w okolicznościach sprawy postępowanie pozwanej wyczerpało znamiona czynu niedozwolonego z art. 10 u.z.n.k., gdyż zachodzi ryzyko konfuzji po stronie przeciętnego nabywcy takich towarów.

Od wyroku Sądu Apelacyjnego została złożona przez pozwaną skarga kasacyjna oparta na obu podstawach, w której podniesiono zarzuty naruszenia:

- art. 296 ust. 1 p.w.p. poprzez sformułowanie nieo określonego zakazu, który jest w równym stopniu aktualny w stosunku do każdego wytwórcy masła i w odniesieniu do prawie każdego opakowania masła,
- art. 285 w zw. z art. 156 i art. 130 p.w.p. poprzez nieuwzględnienie okoliczności, iż w znakach słowno-graficznych powodów R-165550 i R-203677 występują zarówno elementy dystynktywne, jak i nie - dystynktywne,
- art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) poprzez naruszenie elementarnych praw, w tym prowadzenia działalności gospodarczej, zagwarantowane w art. 20 ustawy zasadniczej,
- punktu 2 ppkt 1) rozdziału V rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych (Dz. U. Nr 160, poz. 960), poprzez zaburzenie procesu zbierania danych rynkowych oraz zniekształcenie obrazu danych dotyczących rynku mleka w wyniku zakazania pozwanej stosowania nazw produktów mlecznych wymienianych w tym akcie prawnym,

- art. 382 k.p.c. oraz z art. 325 k.p.c. poprzez zaakceptowanie zamieszczenia w wyroku Sądu pierwszej instancji funktora logicznego koniunkcji „oraz”, ponieważ w rzeczywistym obrocie nigdy nie występują (nie były także przedmiotem sprawy) opakowania pozwanej, w których równocześnie występowałyby napisy „masło ekstra” oraz „osełka”,
- art. 325 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. poprzez zaakceptowanie w wyroku Sądu pierwszej instancji błędu logicznego wynikającego z przyjęcia konstrukcji definicji „*ignotum per ignotum*”, poprzez sformułowanie zakazu, z którego wynika, że pozwanej nie wolno wprowadzać do obrotu „masła” z napisem „masło”,
- art. 10 u.z.n.k. poprzez jego niezastosowanie i założenie, że przepis ten dopuszcza przejście przez powodów i pozbawienie innych przedsiębiorców prawa stosowania elementów należących do domeny publicznej, a także nieuwzględnienie, że przepis ten wyraźnie zezwala na oznaczenie towarów określeniami wskazującymi na typ, rodzaj i jakość produktów,
- art. 3 u.z.n.k. poprzez jego niezastosowanie w funkcji korygującej, która wymagała ustalenia, że posługiwanie się powszechnie stosowanymi symbolami, w tym uwarunkowanymi technologicznie, jest zgodne z dobrymi obyczajami, natomiast sama obecność konkurencyjnego produktu na rynku nie realizuje „zagrożenia interesów innego przedsiębiorcy” w rozumieniu tego przepisu,
- art. 316 k.p.c. poprzez wydanie wyroku nie uwzględniającego stanu rzeczy istniejącego w chwili zamknięcia rozprawy, poprzez zawężenie analizy opakowań funkcjonujących na rynku do okazanych wyłącznie przez powodów,
- art. 316 k.p.c. poprzez wydanie wyroku nie uwzględniającego stanu rzeczy istniejącego w chwili zamknięcia rozprawy, poprzez bezpodstawne zaakceptowanie ustaleń Sądu pierwszej instancji,
- art. 328 § 2 k.p.c. poprzez przyjęcie za udowodnione okoliczności wynikających wyłącznie z nie popartych innymi dowodami twierdzeń powodów.

Powodowie wnieśli o oddalenie skargi i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Odnosząc się do części zarzutów podnieśli, że ewentualne wątpliwości co do treści orzeczenia należy wyjaśniać uwzględniając

jego motywy, a w dalszej kolejności poprzez wniosek o jego wykładnię (art. 352 k.p.c.).

Sąd Najwyższy zważył:

1) Oczywiście chybiony jest zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. poprzez przyjęcie za udowodnione okoliczności wynikających wyłącznie z nie popartych innymi dowodami twierdzeń powodów, gdyż podstawa taka zachodzi wówczas, gdy uzasadnienie orzeczenia sądowego nie zawiera ustawowych elementów wskazanych w tym przepisie, w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy. Tymczasem zgłaszając ten zarzut w skardze kasacyjnej strona powodowa nie wskazuje jakie braki ma uzasadnienie kwestionowanego orzeczenia. Ponadto skarga w tej części zmierza w sposób pośredni do podważenia podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, co z uwagi na treść art. 398¹³ § 2 k.p.c. jest niedopuszczalne.

Bezasadna jest podstawa naruszenia prawa procesowego, której upatruje skarżący w uchybieniu art. 316 § 1 k.p.c. Przepis powyższy określa zasadę aktualności rozstrzygnięcia stanowiąc, że po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy, zatem taki, który z przyczyn uzasadnionych normami prawa procesowego lub materialnego, może różnić się od stanu, istniejącego w dacie wytoczenia powództwa lub w toku postępowania. W zakresie dopuszczalności powołania powyższego przepisu jako podstawy kasacyjnej przyjmuje się z jednej strony - że nie może on stanowić podstawy wysuwania zarzutów co do określenia konsekwencji wynikających z obowiązywania normy prawnej i zarzutów dotyczących subsumcji ustaleń faktycznych do wskazanej normy prawnej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2006 r., II CSK 300/06, nie publ.), z drugiej – że skarżący, który zarzuca naruszenie wskazanego przepisu w odniesieniu do pominiętych okoliczności sprawy, powinien wskazać konkretne zdarzenia (fakty) nie uwzględnione w toku postępowania sądowego oraz ich wpływ na wynik sprawy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2000 r., IV CKN 647/00, nie publ.). Odwołanie do wskazanego przepisu nie może jednak prowadzić do obejścia reguł postępowania dowodowego w sprawach gospodarczych, w tym regulujących prekluzję procesową. Nie jest także wystarczającą motywacją tego

zarzutu wskazanie, że nie uwzględniając notoryjnie znanej okoliczności, że na rynku powszechnie i od lat występują opakowania masła, na których „dopatrzyć się można zbliżonej czcionki przy konstruowaniu napisu MASŁO EKSTRA”, sąd nie mógł dokonać trafnej oceny zarzutów powodów.

2) Częściowo uzasadnione są natomiast dalsze podstawy kasacyjne. Przed przystąpieniem do ich omówienia wskazać należy, że w rozpoznawanej sprawie występują dwa istotne problemy orzecznicze.

Pierwszy, to wytyczenie granic pomiędzy zakresem ochrony uprawnionego wynikającej z prawa podmiotowego bezwzględnego (prawo ochronne wynikające z rejestracji znaku towarowego) i skierowanego przeciwko niemu czynu niedozwolonego (czynu nieuczciwej konkurencji) a zapewnieniem swobody konkurencji, będącej podstawową zasadą obrotu gospodarczego w sytuacji, gdy zarzuca się użycie części znaku towarowego o wątpliwych cechach odróżniających.

Drugi, to treść orzeczeń w sprawach w których zgłoszono kumulatywne roszczenia z praw ochronnych udzielonych na znak towarowy oraz z czynu nieuczciwej konkurencji, obejmujące roszczenia zakazowe i zmierzające do usunięcia skutków naruszeń, przy udziale po stronie czynnej większej liczby podmiotów, które powołują się na własne prawa ochronne naruszone tym samym działaniem. Pozostaje on w bezpośrednim związku z częstą taktyką procesową i wyraźną tendencją do nadużywania drogi sądowej poprzez dochodzenie ochrony w zakresie przedmiotowym, co do której z góry wiadomo, że nie może być udzielona, poprzez zgłaszanie wielu żądań, w tym niedookreślonych, pozostających w sprzeczności, bądź zakreślonych nadmiernie szeroko oraz przez podmioty powiązane organizacyjnie bądź gospodarczo. Prawidłowe sformułowanie żądania pozwu ma szczególne znaczenie, z uwagi na związanie sądu, gdyż art. 321 § 1 k.p.c. zezwala jedynie na ograniczenie lub uściślenie jego zakresu w ramach podstawy faktycznej i prawnej powództwa. Prawomocne orzeczenie jest równoznaczne z wydaniem indywidualnej normy prawnej wiążącej strony oraz niektóre inne podmioty, której naruszenie zagrożone jest użyciem przymusu państwowego, zatem musi być sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie w zakresie podmiotowym, przedmiotowym oraz nakazanych/zakazanych działań. Korzystanie z procesowych instrumentów rektyfikacyjnych (wniosek

o rozstrzygnięcie postanowieniem wątpliwości co do treści wyroku oparty na art. 352 k.p.c.) może być wyjątkiem, a nie regułą. Zauważyć ponadto należy, że organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności obowiązku objętego tytułem wykonawczym (art. 804 k.p.c.). Piśmiennictwo podkreśla, że szczególne znaczenie ma prawidłowe sformułowanie treści żądania pozwu w zakresie roszczenia o zaniechanie, gdyż "żądanie i rozstrzygnięcie zawierające jednoznaczne, definitywne i kategoryczne określenie niedozwolonych czynności jest niezbędne nie tylko w celu zapewnienia możliwości ich egzekucji, lecz także w celu respektowania zasady wolności gospodarczej i rozwoju konkurencji". Judykatura wskazuje natomiast, że niedopuszczalne jest formułowanie w sprawie o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji żądania w taki sposób, aby zakaz obejmował również działania nie popełnione, gdyż sankcja zaniechania przewidziana w art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. związana jest z czynem, który już miał miejsce (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2002 r., III CKN 271/01, OSNC 2004, nr 2, poz. 26).

Zagadnienie to pozostaje w związku ze zgłoszeniem tożsamychem przedmiotowo żądań przez powodów, którzy dochodząc roszczeń z prawa własności przemysłowej każdorazowo powinni wykazać legitymację wywodzoną z własnego prawa ochronnego i zakres jego naruszenia, bądź z uprawnienia do korzystania z cudzego prawa ochronnego. Z kolei pojęcie przedsiębiorcy, którego interes został naruszony lub zagrożony dokonaniem czynu nieuczciwej konkurencji, należy interpretować szeroko, z tym, że zakres zgłoszonych roszczeń musi pozostawać w bezpośrednim związku z indywidualnym, własnym interesem powodowego przedsiębiorcy, który został zagrożony lub naruszony wskutek popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, uzasadniając jego legitymację czynną.

3) Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia stanowi ważny środek tzw. ochrony negatoryjnej praw własności intelektualnej, niezależny od subiektywnej wadliwości naruszeń (zawinienia). Odwołując się do powyższych rozważań przypomnieć należy, ograniczając się do zakresu zaskarżenia objętego skargą kasacyjną, że powodowie dochodzili udzielenia im wspólnej ochrony z naruszenia wyłącznych praw ochronnych, które przysługują im samodzielnie i wywodzone są z rejestracji znaku towarowego nr 165550 na rzecz powoda L. S., prowadzącego

działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „S.” w B., którego pełna słowna treść brzmi „NATURALNY PRODUKT POLSKI MASŁO EXTRA OSEŁKA G. z ekologicznie czystych terenów” i nr 203677 na rzecz powódki „S.” Zakład Produkcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej w B., którego pełna słowna treść brzmi „Naturalny polski produkt z ekologicznie czystych terenów MASŁO EXTRA OSEŁKA G. Naturalny polski produkt z ekologicznie czystych terenów S. [...] Wyróżnione nagrodą konsumenta LAUR KONSUMENTA Wyróżnione Srebrnym Laurem Konsumenta”. Znaki te mają charakter słowno-graficzny, różni się również ich postać graficzna. Towary, wprowadzone na rynek przez powodową spółkę „S.” (osełka 300 g i osełka 100 g), są w opakowaniach, na których nie znajduje się pełne odzwierciedlenie żadnego ze wskazanych znaków ani pod względem graficznym ani słownym. Dla zachowania prawa ochronnego niezbędne jest jego rzeczywiste używanie w obrocie w celu odróżniania towarów uprawnionego. Art. 169 ust. 4 p.w.p. zezwala wprawdzie uprawnionemu na używanie znaku różniącego się od tego, na który udzielono prawo ochronne, ale w tych elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru. Również ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zapewnia ochronę oznaczenia pochodzenia jedynie tych towarów, które znajdują się na rynku. Przepis art. 10 ust. 1 u.z.n.k. z natury rzeczy może dotyczyć oznaczenia używanego, gdyż tylko wtedy spełnione są jego funkcje. Używanie zapewnia ujawnienie oznaczenia i pochodzenia towaru. Nie wystarczy samo skojarzenie ani możliwość jego powstania. Towar nieobecny na obszarze ochrony nie ma znaczenia gospodarczego, gdyż nie prowadzi do powstania następczych omyłek w obrocie. Tymczasem Sąd udzielił obu powodom ochrony zarówno w oparciu o przepisy prawa własności przemysłowej jak i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie czyniąc stanowczego ustalenia, czy produkty wprowadzane na rynek wykorzystują jeden czy oba znaki towarowe, czy jedno z praw ochronnych zostało przeniesione na inny podmiot a jeśli tak, to na który i na jakiej podstawie, czy są używane w rozumieniu u.z.n.k. i zaniechał następczych, wynikających stąd ocen. Niewystarczające jest stwierdzenie, iż „przy określeniu faktu i charakteru naruszeń konieczne jest wzięcie pod uwagę także znaku towarowego nr 16555”.

Zwrócić należy uwagę, że naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy może nastąpić przez wierne odtworzenie na takich samych towarach (reprodukcja) lub naśladownictwo (imitacja). W tym drugim wypadku może ona polegać także na zmodyfikowaniu postaci bądź użyciu części znaku oryginalnego, a przesłanką udzielenia ochrony będzie ryzyko pomyłki co do pochodzenia towaru. Dla przyjęcia odpowiedzialności z tytułu nieuczciwej konkurencji, także dla zastosowania konkretnego przepisu rozdziału 2, konieczne jest, aby określone działanie odpowiadało ogólnym przesłankom określonym w art. 3 u.z.n.k. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2008 r., III CSK 377/07, OSNC 2009, nr 6, poz. 88).

Kumulatywna ochrona znaku na podstawie art. 296 p.w.p. oraz art. 10 u.z.n.k. uzasadniona jest wówczas, gdy ten sam czyn wypełnia jednocześnie znamiona deliktu oraz przesłanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Podmiot uprawniony musi wykazać, iż tym samym zachowaniem naruszył godzi zarówno w jego prawo podmiotowe (z rejestracji znaku), jak i w zasady uczciwej konkurencji przez takie oznaczenie towarów, jakie może wprowadzić w błąd co do jego pochodzenia, zagrażając lub naruszając interes konkurenta lub klienta, stanowiąc nieuczciwe zachowanie w obrocie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 2008 r., IV CSK 88/08, nie publ., wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2008 r., V CSK 109/08, nie publ.). Zakres roszczeń ochronnych przewidzianych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest przy tym szerszy, ponadto ma zastosowanie także do ochrony oznaczeń towarów i usług nie zarejestrowanych (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2002 r., I CKN 963/00, nie publ.).

Trafne są zarzuty naruszenia art. 296 ust. 1 p.w.p. oraz art. 10 u.z.n.k. Oznaczenie w punktach 1) i 2) wyroku przedmiotu udzielonej ochrony wskazuje na prawa z rejestracji znaków towarowych nr 165550 i nr 203677, stwierdzając, że przysługują one powodowej spółce, a nie dwom różnym podmiotom, odmiennie jak w uzasadnieniu gdzie ustalono, że samodzielne prawo ochronne przysługuje każdemu z tych podmiotów, ponadto w treści zakazów (nakazów) odwołuje się wyłącznie do oznaczenia graficznego objętego rejestracją znaku nr 203677, co należy zakwalifikować jako wewnętrzną sprzeczność rozstrzygnięcia. Pominął

również Sąd, że przedmiotem twierdzenia o naruszeniu nie były całe znaki graficzno-słowne, tylko ich elementy, zamieszczone na opakowaniach towarów. Poziom dystynktywności wyznaczają dostateczne znamiona odróżniające, kreujące zdolność wskazania różnic towarów i powiązań przedsiębiorców (odmienne, odrębne). Tym samym rozważania należało rozpocząć od stwierdzenia, czy tak wyodrębnione części znaków z uwagi na ograniczenie się do zwrotów „MASŁO”, „EXTRA”, „zawartość tłuszczu 82 %”, a nie indywidualnych oznaczeń fantazyjnych w ogóle zachowały zdatność oznaczenia do odróżnienia towarów na podstawie ich pochodzenia. Jest to szczególnie istotne z tego względu, że jak trafnie wskazuje skarga, w myśl art. 156 ust. 1 pkt 2 p.z.p. prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie m.in. oznaczeń wskazujących na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj i jakość. Używanie oznaczeń wskazanych w ust. 1 jest dozwolone tylko wówczas, gdy odpowiada ono usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów i jednocześnie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach. Do tych zatem przesłanek, a nie „korzystania jednocześnie z identycznej lub podobnej do cudzej formy graficznej, rozmieszczenia elementów itp.” powinien odwołać się sąd drugiej instancji. Dozwolone jest używanie każdego oznaczenia informacyjnego określającego jakiegokolwiek cechy towarów (tu: masło extra, osełka, zawartość tłuszczu). Wskazanie cech towarów samo w sobie nie może być przedmiotem wyłączności zwłaszcza, gdy konieczne jest przekazanie tych danych w odniesieniu do produktów jednorodzących, znajdujących się w obrocie w opakowaniach. Jednak jeżeli te oznaczenia (nawet wyłącznie bez dodatków fantazyjnych) są prezentowane lub zestawione w taki sposób, że służą i nadają się do odróżniania towarów, to mogą być objęte zakazem naruszeń praw wyłącznych lub działań konkurencyjnych. W odniesieniu do znaków słowno-graficznych w istocie chodzi zatem o to, czy graficzna forma informacji była dostatecznie oryginalna i odróżnialna. Szczególną uwagę należy zachować przy ocenie opakowań, na których muszą znajdować się nie tylko wskazane informacje handlowe ale i wyróżnik ujawniający bezpośrednio lub pośrednio dalsze dane o towarze lub o producencie. Przedmiotem rozważań musi być całościowe wrażenie wizualne i bliskość z przedmiotem objętym ochroną wyłączną prowadzące

do ryzyka skojarzeń, a w następstwie wprowadzenia w błąd. Zwrócić przy tym należy uwagę, że ochrona znaku towarowego uzasadniona jest tylko gdy wprowadzono w błąd co do pochodzenia towaru, wszystkie inne sposoby używania znaku towarowego osoby trzeciej są legalne, przy czym należy tak wyważać interesy uczestników obrotu gospodarczego aby nie nadużywali pozycji na rynku. Samo w sobie budowanie skojarzeń nie jest zakazane, ani sprzeczne z dobrymi obyczajami, chyba że inny jest cel działania używającego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2012 r., IV CSK 23/12, OSP 2013, nr 7-8, poz. 79). Także bezprawne użycie cudzego znaku towarowego, ale w sposób, który nie wywołuje niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, nie może być uznane za naruszenie prawa ochronnego. Porównanie powinno obejmować nie tylko semantyczne i fonetyczne, ale i wizualne zbieżności znaku ze znakiem słowno-graficznym używanym przez pozwanego używającego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2013 r., II CSK 710/12, OSNC 2014, nr 5, poz. 54).

4) Uzasadniona jest skarga kasacyjna w zakresie wskazującym wadliwość sentencji orzeczenia. Dostrzega je zresztą strona powodowa odwołując się do możliwości każdorazowego skorzystania z wniosku o dokonanie wykładni wyroku. Niezależnie od omówionych wyżej kwestii podmiotowych niedostatecznie precyzyjne jest rozstrzygnięcie co do zakazów i nakazów (np. „zbliżone”, „podobne”), zwłaszcza dotyczących danych informacyjnych objętych swobodą korzystania (masło extra, osełka), niezbędnych dla rodzajowej identyfikacji towarów przez konsumentów, a nie ew. elementów zawłaszczonych (odróżniających, uzasadniających rejestrację jako znaku towarowego) lub nawiązujących do oznaczeń towarów w sposób mogący wprowadzić w błąd co do ich pochodzenia od powodów, stanowiących źródło konfuzji w obrocie. W treści powinna być zawarta wyraźna koniunkcja oznaczeń objętych zakazem, tak aby niemożliwe było wykonanie orzeczenia tylko w pewnym zakresie, z tych względów nieostry zwrot „zwłaszcza” uznać należy za nieodpowiedni. Zastrzeżenia budzi również zakres udzielonej ochrony, skoro nie powoływano się i nie wykazano aby pozwany był producentem oznaczeń/opakowań, eksporterem towarów opatrzonych spornymi oznaczeniami, orzeczono niewykonalne usuwanie oznaczeń niezależnie od

opakowań, będących w tym wypadku nośnikami znaków, bezzasadnie zakazano używania oznaczeń identyfikacyjnych na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu (masło extra, osełka, zawartość tłuszczu). Zachodzi zasadnicza różnica ryzyka konfuzji oznaczeń w materiałach reklamowych dostępnych dla konsumentów i w materiałach handlowych (katalogi, cenniki) w obrocie profesjonalnym. Konkludując, zgodzić się należy ze skargą, że treść orzeczenia nie jest sformułowana prawidłowo.

Ubocznie zauważyć trzeba, że podstawą oceny Sądu drugiej instancji nie powinno być rozwinięte opakowanie, tylko jego postać rynkowa dostosowana do kształtu produktu, bowiem ona wyznacza zakres postrzegania modelowego konsumenta.

Naruszenie powołanych przepisów uzasadnia podstawę kasacyjną określoną art. 398³ § 1 pkt 1 i 2 k.p.c. w stopniu skutkującym koniecznością wydania orzeczenia kasatoryjnego (art. 398¹⁵ § 1 k.p.c.). O kosztach postępowania przed Sądem Najwyższym orzeczono w oparciu o art. 108 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 i art. 398²¹ k.p.c.