



Sygn. akt III CSK 275/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 października 2014 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący)

SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

SSN Iwona Koper

Protokolant Bożena Kowalska

w sprawie z powództwa W. T. sp. z o.o. w K.
przeciwko S. sp. z o.o. w W.
o ustalenie,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej
w dniu 16 października 2014 r.,
skargi kasacyjnej strony pozwanej
od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]
z dnia 26 lutego 2013 r.,

**uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania wraz
z rozstrzygnięciem o kosztach postępowania kasacyjnego.**

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 20 września 2012 r. Sąd Okręgowy w K., uwzględniając powództwo W. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uznał, że używanie przez tę Spółkę słowno-graficznego znaku towarowego „W.” nie narusza, ze względu na podobieństwo, prawa ochronnego udzielonego stronie pozwanej – S. Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na słowno-graficzny znak towarowy nr R [...].

Sąd pierwszej instancji ustalił, że powódka powstała w K. w październiku 2007 r. i od samego początku prowadziła swoją działalność gospodarczą w branży turystycznej jako organizator, pośrednik i agent w zakresie usług turystycznych. Przedmiot jej działalności stanowiła między innymi organizacja wyjazdów w sezonie letnim i zimowym. W odniesieniu do imprez turystycznych w okresie zimowym od początku swojej działalności wykorzystywała ona znak słowno-graficzny „W. ”, za jego pomocą reklamowała i promowała usługi, ponosząc znaczne wydatki na ten cel.

Działalność gospodarcza pozwanej prowadzona jest na rynku od 1992 r. w różnych formach prawnych. Początkowo odnosiła się ona do działalności osoby fizycznej, od 1996 r. wykonywanej w ramach spółki cywilnej małżonków, następnie (po jej przekształceniu w 2001 r.) w ramach spółki jawnej, ostatecznie zaś od 2002 r. jako S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka prowadzi obecnie działalność handlową w ramach dziesięciu sklepów w całej Polsce, sprzedając wysokiej klasy sprzęt sportowy, ponadto trudni się usługami serwisowymi, gwarancyjnymi, ubezpieczeniami sportowymi i informacją turystyczną.

W okresie prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej jej wspólnicy uzyskali w 2000 r. prawa ochronne wynikające z zarejestrowania pod numerem R – [...] znaku słowno-graficznego „S.”, z mocą obowiązywania ochrony od dnia 18 sierpnia 1996 r. Znak ten ma postać napisanego kursywą w kolorze morskiej zieleni zestawienia słów „s.” oraz „t.”, przy czym słowo „s.” napisane jest kapitalikami, a słowo „t.” - małymi literami. Prawa ochronne wynikające z decyzji o rejestracji stały się w wyniku przekształcenia prawami spółki jawnej - a następnie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dokonując oceny prawnej tych okoliczności Sąd pierwszej instancji wskazał kryteria podobieństwa znaków towarowych w zależności od ich rodzajów (w szczególności w odniesieniu do podobieństwa znaków słowno-graficznych) na płaszczyźnie fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej. Podkreślił także, że o podobieństwie znaków decyduje ogólne wrażenie oceniającego co do możliwej pomyłki potencjalnych klientów odnośnie do pochodzenia oznaczonych rzeczy lub usług. W sprawie zostały także wskazane takie kryteria ocenne, jak siła oddziaływania znaku, jego zdolność odróżniająca, znajomość znaku na rynku oraz możliwość przyjęcia w okolicznościach sprawy, że podmiot naruszający celowo upodabnia swój znak do tego, który już korzysta z praw ochronnych.

W wyniku tych rozumowań Sąd pierwszej instancji doszedł do wniosku, że znaki używane przez strony są różne, wykluczając wprowadzenie w błąd. W warstwie graficznej ich podobieństwo sprowadza się do użycia zestawień tych samych słów: „s.” oraz „t.”, co jest równocześnie logotypem firmy strony pozwanej. Nie stanowi to jednak o podobieństwie obu oznaczeń, skoro powódka używa w ramach swojego znaku pełnej nazwy firmy „W.” i uzupełnia go o rysunek płatka śniegu. Inna jest także kolorystyka obu znaków, ich liternictwo oraz kompozycja w ramach oznaczeń. Widoczne są też różnice wykluczające podobieństwo w sferze fonetycznej i znaczeniowej. Wynika to z nikłej zdolności odróżniającej oznaczenia „s.”, mającego charakter ogólnoinformacyjny, jako że jest tożsame z nazwą – logo – firmy strony pozwanej i tylko dzięki temu oznaczenie anglojęzyczne nabyło zdolność odróżniającą, ocenioną jako słaba. Z kolei w znaku strony powodowej W. jest częścią znaku zawierającego nie tylko nazwę firmy, ale także (poprzez swój układ), nadającą tej części oznaczenia równorzędne znaczenie ze słowami „s. t”. Uznano również, że obie firmy nie są konkurentami na rynku tych samych usług, pozwana bowiem zajmuje się przede wszystkim działalnością handlową i nie prowadzi jej w szeroko rozumianej branży turystycznej, jak to czyni powódka. Ze względu więc na to, że znaki używane przez strony nie są zdaniem Sądu podobne, uznał on za zbędne dokonywanie analizy ich podobieństwa z punktu widzenia art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r., poz. 1410, dalej jako: p.w.p.). W końcowej części motywów orzeczenia Sąd przypisał stronie pozwanej,

niezasługujący na ochronę, w świetle art. 296 p.w.p. zamiar zmonopolizowania oznaczeń z użyciem słów „s. t.”, nie tylko w handlu sprzętem sportowym, ale także w innych segmentach rynku usług turystycznych, związanych z działalnością klubów sportowych lub szkół narciarskich. W rezultacie Sąd uznał, że znak słowno-graficzny używany przez powódkę nie narusza, ze względu na podobieństwo, prawa ochronnego przysługującego pozwanej w następstwie rejestracji znaku słowno-graficznego „S.” nr [...].

Rozpoznając apelację pozwanej spółki, Sąd drugiej instancji uzupełnił ustalenia faktyczne o wskazanie kolejnych rejestracji znaków towarowych na rzecz pozwanej oraz ubieganie się przez nią o dalsze zarejestrowanie znaków towarowych z użyciem słów „s. t.”, stwierdzenie ponoszenia przez nią znacznych nakładów na reklamę i promocję firmy, jak również wykorzystywanie przez nią witryn internetowych o różnych adresach z użyciem słów „s. t.”. Ustalił też, że pozwana osiągnęła w 2007 r. 7% sumy przychodów na rynku sprzedaży sprzętu sportowego w Polsce, w 2010 r. zaś była szóstą firmą na polskim rynku sprzedaży tego sprzętu. Wskazał, że poza sprzedażą sprzętu sportowego pozwana organizuje również wydarzenia natury rekreacyjnej, jak wyjazdy na narty i kursy narciarskie, współpracując w tym zakresie także z podmiotami zagranicznymi. Dokonując oceny prawnej stanu faktycznego Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu pierwszej instancji, oddalając apelację. Stwierdził zwłaszcza, że w zaskarżonym orzeczeniu zasadnie przyjęto, iż znak towarowy zarejestrowany przez pozwaną nie jest znakiem renomowanym – a tym samym powódce nie można przypisać naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

W skardze kasacyjnej strona pozwana zarzuciła wyrokowi Sądu Apelacyjnego naruszenie przepisów prawa materialnego. Po pierwsze, wskazała na błędną wykładnię art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. i jego niezastosowanie, polegające na przyjęciu, że znak towarowy pozwanej spółki nie cieszy się renomą, pomiędzy renomą znaku „S.” a renomą firmy „S.” występuje rozdział, wykorzystywanie zaś w obrocie oznaczenia powódki nie pociąga za sobą szkody dla renomy znaku pozwanej ani nie przynosi powódce nienależnej korzyści. Po drugie, wskazała na naruszenie tego przepisu w związku z art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez błędną wykładnię, polegającą na przyjęciu, że znak towarowy pozwanej spółki ma

charakter ogólnoinformacyjny (opisowy), a przez to jest znakiem słabym. Po trzecie, zarzuciła naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. przez niewłaściwe zastosowanie, polegające na niedokonaniu oceny porównywanych znaków towarowych z punktu widzenia przeciętnego konsumenta – a w rezultacie, przez brak oceny podobieństwa obu znaków i przypisanie takiej samej wagi podobieństwom i różnicom pomiędzy nimi. Wskazała również na pominięcie inkorporowania w całości znaku strony pozwanej przez powódkę, bez dostrzeżenia rozpoznawalności znaku pozwanej i odmowę uznania, że znak towarowy pozwanej należy do serii znaków towarowych, a także na brak dowiedzenia przesłanki ryzyka wprowadzenia w błąd. Po czwarte, w skardze kasacyjnej zarzucono naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez błędną wykładnię, polegającą na ocenie przesłanki wprowadzenia w błąd wyłącznie w zakresie tzw. bezpośredniego – nie zaś także pośredniego – niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Na tej podstawie skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu, ewentualnie o zmianę tego wyroku i uwzględnienie apelacji, w każdym przypadku o rozstrzygnięcie o kosztach postępowania.

W odpowiedzi na skargę strona powodowa wniosła o oddalenie skargi kasacyjnej i zasądzenie kosztów postępowania.

W odniesieniu do skargi kasacyjnej stanowisko zajął Prokurator Generalny, opowiadając się za uwzględnieniem skargi.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Istotę sporu stron stanowi odpowiedź na pytanie, czy znak towarowy używany przez pozwaną narusza prawa powódki do znaku towarowego, który został zarejestrowany na jej rzecz. Podstawowy punkt odniesienia dla rozstrzygnięcia sprawy stanowi regulacja art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. Zgodnie z pierwszym z tych przepisów, naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego, o ile odnoszą się one do towarów identycznych lub podobnych, przy równoczesnym ryzyku wprowadzenia odbiorców w błąd (obejmującym zwłaszcza ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem

towarowym zarejestrowanym). W myśl drugiego przepisu, o naruszeniu prawa ochronnego mówić można także wówczas, gdy znak identyczny lub podobny do znaku zarejestrowanego - niezależnie od oznaczanych nim towarów - jest używany w sposób, który używającemu przynieść może nienależną korzyść lub być szkodliwe dla charakteru odróżniającego, albo renomy znaku wcześniejszego.

Na tym tle, kierując się kolejnością zarzutów skargi kasacyjnej należy najpierw rozważyć kwestię renomy znaku towarowego. Podstawę wprowadzenia tego pojęcia do polskiego systemu prawa stanowiła dyrektywa Rady Nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r., mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. UE L z 1989 r., s. 1) oraz, zastępująca ją, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. o tym samym tytule (Dz.U. UE L z 2008 r., s. 299). Rozwiązania te stanowiły podstawę polskiej regulacji ochrony własności przemysłowej - w której interpretacji można, w konsekwencji, w bezpośredni sposób posiłkować się wzorcami prawa unijnego oraz powstającym w ich kontekście orzecznictwem. Omawiane punkty odniesienia mają szczególne znaczenie dla wyjaśnienia kluczowego dla rozpoznawanej sprawy pojęcia renomy znaku towarowego – decydującego dla możliwości zastosowania w sprawie art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

W dotychczasowym orzecznictwie sądów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wcześniej Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości) renoma znaku towarowego jest rozumiana na dwa sposoby (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08, OSNC-ZD 2009, nr 3, poz. 85 i z dnia 10 lutego 2011 r., IV CSK 393/10, OSNC 2011, nr 11, poz. 127). Zgodnie z pierwszym, opartym na tzw. bezwzględnej metodzie oceny, dla przyjęcia renomy miarodajne jest uwzględnienie znajomości znaku na rynku poprzez wielkości procentowe odbiorców towarów i usług, według kryteriów zasięgu geograficznego, okresu używania znaku, wielkości nakładów poniesionych na jego promocję, charakteru oznaczonych nim rzeczy, a także postrzegania jakości i cech towaru przez konsumentów (wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: z dnia 6 lutego 2007, T-477/04, Aktieselskabet af 21. November 2001 przeciwko OHIM, Zb.Orz. II – 399 i z dnia 27 listopada 2008 r., C-252/07, Intel Corporation Inc.

przeciwko CPM United Kingdom Ltd., Zb.Orz. I – 8823). Drugie podejście przyjmuje metodę względną, wysuwając na plan pierwszy siłę atrakcyjności znaku, jego wartość reklamową i zdolność do zwiększania zbytu oznaczonej rzeczy oraz ustaloną wśród odbiorców bardzo dobrą opinię o cechach towarów opatrzonych tym znakiem (ogół pozytywnych wyobrażeń odbiorców o oznaczonych znakiem wyrobach). Taki punkt widzenia przyjął Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 14 września 1999 r., C- 375/97, General Motors Corporation przeciwko Yplon SA, a także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 marca 2007 r., II CSK 428/06, (nie publ.) i Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 lutego 2008 r., II GSK 359/07 (nie publ.).

W poglądach doktryny jako kryteria dla oceny istnienia renomy przyjmuje się zwykle rozpoznawalność znaku przez potencjalnych odbiorców, uważających oznaczone nimi towary za pochodzące z tego samego, konkretnego lub abstrakcyjnie określonego źródła (wtórna zdolność odróżniająca) oraz wywoływanie pozytywnych skojarzeń wśród potencjalnych klientów, zachęcając ich do nabywania oznaczonych nim towarów lub korzystania z usług (siła atrakcyjna znaku). Akcentuje się, że znak renomowany to znak posiadający reputację, a więc cieszący się dobrą sławą, co sprawia, że obok jego znajomości, wyróżnia się on udziałem w rynku pod względem wielkości i wartości zbywanych produktów, zasięgiem, długotrwałością i wielkością nakładów na reklamę, terytorialnym i czasowym zasięgiem używania, opinią o wysokiej jakości sygnowanych nim towarów, a także wartością w ocenie instytucji badających rynek oraz instytucji finansowych. Ochrona renomowanych znaków towarowych może wystąpić zatem poza granicami podobieństwa produktów nimi oznaczonych, stanowi bowiem wartość samą w sobie, będąc źródłem prestiżu i zaufania odbiorców do opatrzonych nim rzeczy lub usług (por. wyroki Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 sierpnia 2010 r., I ACa 486/10, OSAŁ 2010, nr 3, poz. 25, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: z dnia 20 maja 2005 r., VI SA/Wa 1511/04, niepubl., z dnia 13 marca 2006 r., VI SA/Wa 1626/05, niepubl. oraz z dnia 30 października 2006 r., SA/Wa 768/06, niepubl.).

Na aprobatę zasługuje jednak przede wszystkim połączenie obu koncepcji ustalenia renomy znaku przez stwierdzenie, że na gruncie art. 296 ust. 2 pkt 3

p.w.p. renomowanym znakiem towarowym jest znak mający atrakcyjną siłę przyciągania i wartość reklamową, wynikającą z jego długotrwałego używania, intensywnej promocji i przekonania utrwalonego w świadomości potencjalnych odbiorców o bardzo dobrych cechach produktu nim opatrzonego - a więc stanowiącego potwierdzenie jakości tego produktu w ogólnym pozytywnym wyobrażeniu odbiorców (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 2011 r., IV CSK 393/10, OSNC 2011, nr 11, poz. 127). Sprecyzowanie pojęcia renomowanego znaku towarowego w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wymaga przy tym zawsze skonfrontowania z tym pojęciem konkretnych okoliczności faktycznych ustalonych w sprawie. Jak zauważono bowiem w orzecznictwie, nadanie znakowi towarowemu kwalifikowanej postaci znaku renomowanego nie jest stwierdzeniem dotyczącym ustaleń faktycznych, lecz oceną prawną tych ustaleń (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2009 r., V CSK 71/09, niepubl.).

Mając na uwadze te założenia, nie można podzielić wniosku Sądu Apelacyjnego, by znak towarowy używany przez pozwaną nie mógł zostać zaliczony do znaków renomowanych. Wnioski sformułowane w tym zakresie w zaskarżonym orzeczeniu pomijają rzeczywiste znaczenie znaku towarowego wykorzystywanego przez pozwaną w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. W świetle koncepcji łączącej podejście bezpośrednie i pośrednie można przyjąć, że znak ten posiada zarówno istotną, obiektywną wagę w obrocie, jak również stanowić może obiekt silnych, pozytywnych przekonań odbiorców. Za wnioskami tymi przemawia przede wszystkim pozycja rynkowa pozwanej, będącej jednym z czołowych przedsiębiorców działających w branży narciarskiej i konsekwentnie posługującej się w swojej działalności analizowanym znakiem oraz znakami pokrewnymi. Istnienia renomy znaku dowodzą także intensywne działania promocyjne podejmowane przez pozwaną oraz jej długotrwały udział w obrocie gospodarczym w tym samym sektorze rynku.

Na przeszkodzie takiej kwalifikacji nie stoi zarazem słowna tożsamość znaku powódki z oznaczeniem firmy pozwanej. Kategorie renomy znaku i renomy przedsiębiorcy, w którego firmie mieści się to oznaczenie, nie powinny być rozgraniczane i stawiane we wzajemnym przeciwieństwie. Promocja i znajomość

znaku towarowego oraz firmy przedsiębiorcy występują w takiej sytuacji wzajemnie i jednocześnie - co dodatkowo potwierdza aktualna regulacja kodeksu cywilnego, w myśl której firma nie należy do składników przedsiębiorstwa (art. 55¹ k.c.) i jest niezbywalna (art. 43⁹ § 1 k.c.). Rozpoznawalność znaku towarowego pozwanej i pozytywne o nim wyobrażenia związane z jakością oferowanych produktów powstawały zatem równoległe do rozszerzania przez nią działalności – zarówno handlowej, jak również prowadzonej w sektorze usług turystycznych (sport narciarski), tożsamym ze sferą działalności powódki. Trudno także w tak kategorię sposób, jak czyni to Sąd Apelacyjny, oceniać rozpoznawalność znaku towarowego. Pojęcie to ma ze swojej istoty charakter stopniowalny i nie może być konstruowane przez proste przeciwstawienie istnienia rozpoznawalności oraz jej braku. Zależnie od okoliczności rozpoznawalność może mieć większe lub mniejsze nasilenie - w każdej z tych sytuacji mogą, w powiązaniu z innymi przesłankami, stanowić argument za występowaniem renomy znaku.

W konsekwencji, dalszego zbadania wymaga spełnienie pozostałych przesłanek naruszenia prawa ochronnego na zarejestrowany znak towarowy, wskazanych w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. – a więc identyczności lub podobieństwa znaku wykorzystywanego przez powódkę do renomowanego znaku towarowego, do którego prawo przysługiwało pozwanej. Choć między oboma znakami nie zachodzi identyczność, ich cechy pozwalają jednak uznać - odmiennie, niż uczynił to Sąd Apelacyjny - że są one znakami podobnymi.

Podobieństwo dotyczy zarówno warstwy fonetycznej, jak i graficznej obu znaków, a także istoty wyrażanego przez nie przekazu. Biorąc pod uwagę modelową zdolność percepcji przeciętnego odbiorcy, stykającego się z oboma znakami w konkretnych kontekstach działalności rynkowej, można stwierdzić, że znaki te mogą być mylone lub utożsamiane z tym samym przedsiębiorcą lub wywoływać przekonanie o powiązaniu gospodarczym stron. W konsekwencji, rodzi to ryzyko „zapożyczenia” przez znak nierenomowany renomy innego znaku towarowego, czemu przeciwdziałać ma regulacja art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Okoliczności te zostały pominięte przez Sąd Apelacyjny, który w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia nadmiernie skupił się na różnicach między znakami

towarowymi powódki i pozwanej, nie zaś na występujących pomiędzy nimi podobieństwach.

Oba znaki wykazują przede wszystkim znaczne podobieństwo w warstwie słownej – posługując się tym samym określeniem („s.”). Oceny tej nie podważa posługiwanie się przez powódkę - obok słów „s.” także określeniem „W.” Wbrew twierdzeniom powódki, eksponującej ten element jako czynnik odróżniający oba znaki, odgrywa on rolę uboczną, z perspektywy przeciętnego odbiorcy mogąc stanowić jedynie składnik dookreślający („w. p.”). Oczywiście – co zostało podniesione w postępowaniu kasacyjnym - słowo „W.” stanowi w istocie nazwisko pierwszego właściciela pozwanego biura podróży. Jego podwójne znaczenie (nie tylko jako nazwisko, lecz także rzeczownik pospolity, mogący kojarzyć się z branżą turystyczną) w zasadniczy sposób zmienia jednak jego rolę w ramach omawianego znaku. Nie sprawia ono zwłaszcza, by określenie „W.” w istotny sposób osłabiło dominującą rolę, jaką w ramach znaku powódki odgrywają słowa „s.” Ze względu na sposób wyeksponowania ostatniego z tych określeń w strukturze znaku oraz uboczny charakter pozostałych określeń, z perspektywy przeciętnego odbiorcy będzie on znacznie łatwiejszy do zapamiętania niż pełna nazwa „W. T. – s. t”.

Biorąc pod uwagę strukturę graficzną znaków i kontekst komunikacyjny, w jakich są one wykorzystywane, za element odróżniający trudno uznać także, wskazywane przez Sąd Apelacyjny, użycie w znaku powódki odwzorowania płatka śniegu. W ramach koncepcji znaku stanowi on element o charakterze ornamentacyjnym, nie wpływając w zasadniczy sposób na odrębność formułowanego w nim przekazu. Z perspektywy przeciętnego odbiorcy, posłużenie się wizerunkiem płatka śniegu - a więc elementem w jednoznaczny sposób kojarzącym się z zimą, a pośrednio ze sportami zimowymi - może być odczytywane wyłącznie jako zabieg dekoracyjny, nie niosąc ze sobą żadnej istotnej treści merytorycznej.

W konsekwencji można uznać, że w okolicznościach sprawy doszło do spełnienia przesłanek ochrony przewidzianych w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Już tylko to stwierdzenie jest wystarczające do wykazania wadliwości zaskarżonego orzeczenia. Niezależnie od tego, dla pełnego obrazu sprawy należy

odnieć się także do alternatywnej podstawy ochrony znaku towarowego wskazanej w art. 292 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Zgodnie z przytoczonym na wstępie brzmieniem tego przepisu, kluczowe znaczenie z jego perspektywy mają podobieństwo lub identyczność znaków, stosowanie ich w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych oraz ryzyko wprowadzenia tą drogą w błąd odbiorców. Biorąc pod uwagę wcześniejsze uwagi, nie ulega wątpliwości, że w sprawie doszło do spełnienia dwóch pierwszych przesłanek: pomiędzy znakami towarowymi powódki i pozwanej występuje podobieństwo, za ich pomocą zaś oznaczane są towary w tym samym sektorze rynku.

Większej uwagi wymaga natomiast pytanie, czy posługiwanie się omawianymi oznaczeniami mogło rodzić ryzyko wprowadzenia w błąd. Wskazanie w treści tego przepisu na „ryzyko” nie pozostawia wątpliwości, że jego stosowanie uzależnione zostało od wprowadzenia w błąd rozumianego jako stan potencjalny, bez konieczności szczegółowego stwierdzenia wypadków rzeczywistego spowodowania błędu. W ramach ustalonego stanu faktycznego możliwość tak rozumianego wprowadzenia w błąd nie budzi wątpliwości. Bliskie podobieństwo obu znaków oraz posługiwanie się nimi w specyficznej sferze, jaką jest narciarstwo (w tym zwłaszcza usługi turystyczne w tym zakresie) świadczą wyraźnie o możliwości wywoływania pomyłek u rzeczywistych lub potencjalnych klientów obu przedsiębiorców. Ryzyko to odnosi się przy tym do różnorodnych wyobrażeń na temat cech prowadzonej przez nich działalności gospodarczej lub właściwości oferowanych usług i towarów. Wystarczająca do jego stwierdzenia byłaby przy tym już sama możliwość wywołania przekonania o istnieniu powiązania gospodarczego lub prawnego pomiędzy powódką i pozwaną – do czego bez wątpienia prowadzić może podobieństwo obu znaków i sposobu posługiwania się nimi w obrocie.

Niezależnie od tego, Sądy powszechne nietrafnie przyjęły na gruncie rozpoznawanej sprawy, że znak towarowy pozwanej ma charakter opisowy, jako argumentem posługując się znaczeniem określenia „s.” w języku angielskim. Nie można podzielić twierdzenia, że ich możliwe polskie znaczenia („drużyna narciarska”, itp.) nie zawierają żadnego przekazu dla potencjalnych klientów – poza wskazaniem, że dotyczą one narciarstwa. Trudno uznać zwłaszcza, by przeciętny konsument, niezależnie od stopnia znajomości języka angielskiego,

poszukiwał dosłownego znaczenia tych słów. Ze względu na kontekst, w jakim używane są oba znaki, uzna on raczej określenie „s.” za nazwę własną, o znaczeniu indywidualnym, nie zaś ogólnym.

Wniosku tego nie zmienia także fakt posługiwania się analogicznym sformułowaniem przez innych przedsiębiorców (np. szkoły narciarskie). W okolicznościach rozpoznawanej sprawy jego rola i zakres ochrony ulegają bowiem zmianie w związku z umieszczeniem go w ramach znaku towarowego (co nie oznacza, by zabronione było jakiejkolwiek wykorzystywanie zestawienia słów „s.” i „t.”). Przeciwno opisowości znaku przemawia także brak możliwości wyraźnego ustalenia na jego podstawie jakichkolwiek konkretnych informacji co do działalności pozwanej oraz właściwości oferowanych przez niego towarów i usług. Odczytanie takie nie jest możliwe zarówno wprost, jak i przez skojarzenia. Znak towarowy pozwanej mieści się więc w kategorii znaków fantazyjnych i nie da się interpretować w sposób dosłowny (wskazując na przykład, by pozwana prowadziła zespół narciarski).

Z tych powodów konieczne stało się uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu. Przy ponownym orzekaniu powinien on wziąć pod uwagę sformułowane wyżej wnioski co do właściwości obu znaków towarowych oraz ich wzajemnej relacji, z perspektywy przesłanek ochrony sformułowanych w art. 296 ust. 2 p.w.p.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 398¹⁵ § 1 k.p.c. orzeczono jak na wstępie, o kosztach postępowania rozstrzygając na podstawie art. 108 § 2 w związku z art. 391 § 1 i art. 398²¹ k.p.c.