

Sygn. akt: I ACa 341/09

# WYROK

## W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 maja 2009 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSA Włodzimierz Gawrylczyk (spr.)

Sędziowie: SA Teresa Sobolewska

SA Michał Kopec

Protokolant: st. sekr. sąd. Karolina Najda

po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2008 r. w Gdańsku na rozprawie

sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa (...) SA w G.

z udziałem interwenienta ubocznego T. J.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o zakazanie naruszania prawa do znaku towarowego i o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku końcowego Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 30 grudnia 2008 r.

sygn. akt VI GC 44/08

zmienia zaskarżony wyrok:

a/ w punkcie I (pierwszym) i w miejsce zasądzonej od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz powoda Przedsiębiorstwa (...) SA w G. kwoty 151.257 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 8 listopada 2001 r. do dnia zapłaty zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 75.628 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 6.904 (sześć tysięcy dziewięćset cztery) zł od dnia 1 stycznia 2002 r., od kwoty 15.658 (piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem) zł od dnia 1 stycznia 2003 r., od kwoty 25.152 (dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) zł od dnia 1 stycznia 2004 r., od kwoty 25.921 (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden) zł od dnia 1 stycznia 2005 r. i od kwoty 1.993 (jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) zł od dnia 1 lutego 2005 r., w każdym przypadku do dnia zapłaty, a w pozostałym zakresie oddala powództwo o zapłatę,

b/ w punkcie III (trzecim) w ten sposób, że zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 16.673 (szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) zł i na rzecz interwenienta ubocznego kwotę 7.295 (siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) zł tytułem kosztów procesu;

oddala apelację w pozostałej części;

znosi wzajemnie między stronami koszty procesu za drugą instancję.

Na oryginale właściwe podpisy.

I ACa 341/09

## UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Toruniu w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa (...) SA w G. przy udziale interwenienta ubocznego T. J. przeciwko (...) spółce z o.o. w W. o zakazanie naruszania prawa do znaku towarowego i o zasądzenie odszkodowania w kwocie 800.000 zł wyrokiem końcowym z 30 grudnia 2008 r. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 151.257 zł z ustawowymi odsetkami od 8 listopada 2001 r. do dnia zapłaty, oddalił powództwo o zapłatę w pozostałej części oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 33.346,16 zł i na rzecz interwenienta ubocznego kwotę 14.591,87 zł tytułem kosztów procesu.

Zasadnicze motywy tego wyroku są następujące:

Powód domagał się:

- 1/ zakazania pozwanemu korzystania z oznaczenia (...) i jakichkolwiek oznaczeń podobnych, w tym wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem albo posługiwania się nim w celu reklamy,
- 2/ nakazania mu usunięcia tego znaku towarowego ze wszystkich „Skwerów (...)”, innych budowli, urządzeń, towarów i dokumentacji handlowej będących w jego dyspozycji,
- 3/ nakazania opublikowania w prasie na koszt pozwanego wskazanego oświadczenia,
- 4/ upoważnienia powoda do wykonania zastępczego na koszt pozwanego zobowiązania wskazanego w punkcie 3,
- 5/ zasądzenia od pozwanego odszkodowania w wysokości 800.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia pozwu,
- 6/ zasądzenia kosztów procesu.

Pozwany wnosił o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 24.000 zł.

Wyrokiem częściowym z 10 marca 2003 r. Sąd Okręgowy w Toruniu uznał roszczenie za usprawiedliwione w zasadzie i nakazał pozwanemu zaprzestania korzystania z oznaczenia (...) i jakichkolwiek oznaczeń podobnych, usunięcie znaku towarowego (...) ze wszystkich „Skwerów (...)”, innych budowli, urządzeń, towarów i dokumentacji handlowej będących w jego dyspozycji, opublikowanie na koszt pozwanego wskazanych oświadczeń we wskazanych gazetach oraz upoważnił powoda do wykonania zastępczego tego ostatniego obowiązku na koszt pozwanego.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację pozwanego od tego wyroku (k. 454), a Sąd Najwyższy oddalił jego skargę kasacyjną (k. 529).

Sąd Okręgowy w Toruniu wyrokiem końcowym z 13 lutego 2006 r. oddalił powództwo o zapłatę kwoty 800.000 zł, zasądził od powoda na rzecz pozwanego koszty procesu, ustalił wpis ostateczny od powództwa o zakazanie naruszania prawa do znaku towarowego w wysokości 1.500 zł oraz zarządził zwrot na rzecz stron określonych kwot tytułem niewykorzystanych zaliczek na wydatki.

Sąd Okręgowy wówczas stwierdził m.in., że naruszenie przez pozwanego prawa powoda stwierdzone zostało prawomocnym wyrokiem wstępnym, w którym uwzględnione zostały roszczenia niepieniężne a roszczenie odszkodowawcze uznane zostało za usprawiedliwione w zasadzie, w tej sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, co wynika z art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, choć kwestia ta nie ma istotnego znaczenia, bo regulacje te w obu ustawach są takie same, nie regulują one wprost problemu odszkodowania za naruszenie prawa do znaku towarowego, odsyłając do zasad

ogólnych. Powód twierdził, że jego szkoda jest równa opłacie licencyjnej, która by mu przysługiwała, gdyby pozwany używał znaku towarowego (...) na podstawie umowy, opłata licencyjna wynosi od 0,5% do 5% uzyskanego przychodu. Sąd Okręgowy ustalił wysokość obrotów, przychodów netto i wartość sprzedaży detalicznej uzyskanej przez powoda w latach 2000-2004, opinie biegłych za nazbyt teoretyczne i nieprzydatne do obliczenia wysokości szkody. Stwierdził, że odszkodowanie można ustalać albo według fikcyjnej opłaty licencyjnej albo na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Ponieważ powód nie udowodnił wysokości szkody, a nawet nie twierdził, że pozwany osiągnął korzyść majątkową z bezprawnego posługiwania się znakiem towarowym powoda, metoda fikcyjnej opłaty licencyjnej budzi zastrzeżenia, sprzeciwia się istocie odszkodowania, więc Sąd oddalił powództwo.

Do sprawy po stronie powoda przystąpiła T. J. w charakterze interwenienta ubocznego (k. 1058-1059).

Powód zaskarżył wyrok, a jego apelacja została oddalona wyrokiem z 7 listopada 2006 r. Wskutek skargi kasacyjnej interwenienta ubocznego Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że:

1/ sporna między stronami data zaprzestania przez pozwanego oznaczania swoich centrów handlowych znakiem (...) nie została ustalona;

2/ nieuzasadnione było ustalenie Sądu Apelacyjnego, jakoby powód na rozprawie w dniu 30 stycznia 2006 r. dokonał kolejnej zmiany powództwa;

3/ z oświadczeń powoda wynika, że domagał się zasądzenia kwoty 800.000 zł za cały okres naruszeń jego prawa, choć jego roszczenie przekracza tę kwotę, ale on domaga się zasądzenia tej kwoty;

4/ trafny był zarzut powoda, że naruszony był art. 315 ust. 2 ustawy – Prawo własności przemysłowej; zgodnie z utrwalonym kierunkiem orzecznictwa do skutków naruszenia prawa po 22 sierpnia 2001 r. prawa z rejestracji znaku towarowego stosuje się przepisy tej ustawy również wówczas, gdy prawo z rejestracji istniało w dniu wejścia w życie tej ustawy; do zastosowania art. 296 ust. 1 tej ustawy jest wystarczające, by określony w nim czyn rozpoczęty przed jego wejściem w życie w dniu 22 sierpnia 2001 r. był kontynuowany po tym dniu;

5/ po wejściu w życie tej ustawy nastąpiła istotna zmiana stanu prawnego dotyczącego przesłanek dochodzenia roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści;

6/ art. 20 ust. 2 ustawy o znakach towarowych stanowił, że uprawniony z tytułu rejestracji może również na zasadach ogólnych żądać naprawienia wyrządzonej szkody i wydania korzyści majątkowej uzyskanej bez podstawy prawnej w następstwie naruszenia prawa z rejestracji; odesłanie do zasad ogólnych obejmuje zarówno roszczenie odszkodowawcze, jak i roszczenie o zwrot bezpodstawnie uzyskanej korzyści; pod pojęciem zasady ogólnej rozumieć należy przepis art. 405 k.c., więc roszczenie to jest tożsame z roszczeniem z bezpodstawnego wzbogacenia;

7/ oparte na powyższym przepisie roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanej korzyści majątkowej wymaga wykazania braku tytułu do używania znaku towarowego przez naruszcyciela, uzyskania korzyści majątkowej (wzbogacenia) cudzym kosztem i odpowiadającego temu zubożeniu po stronie uprawnionego oraz związku pomiędzy zubożeniem uprawnionego a wzbogaceniem naruszcyciela, ujmowanego jednak nie jako związek przyczynowy, ale współzależność między uzyskaniem korzyści majątkowej przez wzbogaconego, a doznaniem uszczerbku majątkowego przez zubożonego;

8/ naruszciciel bezprawnie używający cudzego znaku towarowego wzbogaca się o wartość tego używania, oszczędzając wydatku w postaci opłaty licencyjnej, jaka należna byłaby w razie używania tego znaku na podstawie umowy licencyjnej i której nie uzyskuje uprawniony z rejestracji znaku towarowego;

9/ unormowanie art. 296 ust. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej zmieniło charakter roszczenia o wydanie korzyści majątkowej przez zerwanie jego związku z instytucją bezpodstawnego wzbogacenia, a odesłanie w nim do zasad ogólnych nie obejmuje roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści i ogranicza się do roszczenia

odszkodowawczego; roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści w następstwie naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego zachowało autonomiczny charakter po zmianie tego przepisu wprowadzonej ustawą z 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 662) wprowadzającej obok roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych roszczenie o naprawienie szkody przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego;

10/ w tym stanie prawnym zubożenie uprawnionego polega na korzystaniu przez inny podmiot jego kosztem bez podstawy prawnej z jego prawa wyłącznego; nie musi on udowodniać, że uzyskane przez naruszcyciela w ten sposób korzyści powiększyły jego majątek oraz że on sam uzyskałby korzyść, którą uzyskał naruszcyciel;

11/ powód opierał swoje roszczenie na podstawie deliktowej, w ramach której domagał się naprawienia szkody w postaci utraconych korzyści oraz alternatywnie na podstawie art. 405 k.c., jednak Sąd Okręgowy rozpoznał sprawę jedynie na podstawie reżimu odpowiedzialności ex delicto; oddalenia powództwa i apelacji powoda w oparciu o jej przesłanki skarżący nie kwestionował w skardze kasacyjnej;

12/ w przypadku, gdy następuje bezprawne przywłaszczenie cudzego prawa wyłącznego, wymagany w art. 405 k.c. związek między wzbogaceniem a zubożeniem nie może być zasadnie kwestionowany, skoro bezpodstawnie wzbogacony oszczędza wydatku, którego nie uzyskuje zubożony, będący uprawnionym z prawa z rejestracji znaku towarowego;

13/ wykazanie korzyści uzyskanej przez wtargnięcie w prawnie chronioną sferę innego podmiotu z zasady nasuwa istotne trudności dowodowe z uwagi na to, że ekonomiczne skutki działalności na rynku uprawnionego i naruszcyciela stanowią wypadkową licznych okoliczności mających różny charakter, nie może to jednak prowadzić do akceptacji uzyskiwania korzyści przez wzbogaconego drogą działań sprzecznych z porządkiem prawnym;

14/ przy istotnym wzmocnieniu zasady kontrydiktoryjności zachowany został cel postępowania cywilnego w postaci dążenia do wydania orzeczenia zgodnego ze stosowną normą, a więc odpowiadającego rzeczywistym okolicznościom sprawy; wobec tego powinnością sądu jest czuwanie nad przestrzeganiem form postępowania, tak by doprowadziły one do prawidłowych ustaleń faktycznych; sąd nie jest pozbawiony inicjatywy dowodowej opartej na jego uznaniu, a inicjatywa zawsze będzie uzasadniona w przypadku dowodu mającego służyć zweryfikowaniu już zgromadzonego materiału dowodowego; na tym tle nie można pominąć możliwości skorzystania przez sąd z przepisów art. 248 i 249 k.p.c., zwłaszcza że powód tego żądał w piśmie procesowym z 9 stycznia 2003 r. (k. 264);

15/ jest w tej sprawie możliwość przewyciężenia istotnych trudności dowodowych w wykazaniu przez powoda jego roszczenia o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści przez zastosowanie art. 322 k.p.c.;

16/ ciężar oceny wpływu okoliczności determinujących efektywność działalności rynkowej powoda i pozwanego na wysokość kwoty korzyści uzyskanej przez pozwanego spoczywał na sądzie, który nie powinien obciążać powoda obowiązkiem ścisłego wykazania jej wysokości ponad możliwość jego wykonania.

W tych okolicznościach Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po ponownym rozpoznaniu apelacji powoda, uchylił wyrok Sądu Okręgowego i przekazał mu sprawę odszkodowania do ponownego rozpoznania, uznając że Sąd pierwszej instancji nie rozpoznał drugiej podstawy roszczenia powoda, do czego konieczne jest poczynienie odpowiednich ustaleń przy zachowaniu wskazówek Sądu Najwyższego, konieczna też będzie ocena zasadności roszczenia co do wysokości, bo co do zasady roszczenie to jest usprawiedliwione.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy poczynił następujące ustalenia:

Pozwany administrował centralami handlowymi w (...) od 22 stycznia 2001 r., w G. od 22 marca 2002 r i w G. od 12 listopada 2002 r., które od dnia oddania ich do użytku do końca stycznia 2005 r. były oznaczone znakiem towarowym

(...), do którego wyłączne prawo ma powód. Uzyskiwał przychody z tytułu czynszu za wydzierżawioną powierzchnię w administrowanych obiektach handlowych oraz opłat usługowych i marketingowych ponoszonych przez dzierżawców. Jego przychody z tego tytułu w 2002 r. wyniosły 1.567.754,37 zł, w 2003 r. kwotę 2.515.177,27 zł, w 2004 r. kwotę 2.592.095,52 zł i w 2005 r. kwotę 2.392.120,17 zł. W 2001 r. przychody pozwanego wyniosły 1.078.398,71 zł (według informacji pozwanego).

Sąd Okręgowy uwzględnił też materiał dowodowy zebrany przed ponownym rozpoznaniem sprawy, w szczególności opinie biegłych M. R. i J. C. (1). Przeprowadził też dowód z opinii biegłego W. K. z dziedziny ochrony własności intelektualnej w celu określenia kryteriów ustalenia wysokości bezprawnie uzyskanej korzyści przez pozwanego. Przyjmując metodę fikcyjnej opłaty licencyjnej, Sąd stwierdził, że nie ma jednolitego kryterium ustalenia fikcyjnej opłaty licencyjnej oraz że należy brać pod uwagę renomę znaku, jej pozycję na rynku i rozpoznawalność. Sąd oddalił wniosek pozwanego o powołanie kolejnego biegłego, gdyż opinia biegłego W. K. była wystarczająca do obliczenia należnego odszkodowania.

Sąd stwierdził, że powód domagał się zasądzenia kwoty 800.000 zł z ustawowymi odsetkami od 11 maja 2001 r. tytułem odszkodowania za bezpodstawnie uzyskane korzyści z posługiwania się znakiem towarowym powoda przez cały okres naruszeń od września 2000 r. do końca stycznia 2005 r. Niewątpliwie pozwany uzyskał korzyść majątkową z naruszenia prawa powoda, istnieją więc przesłanki do żądania przez powoda wydania korzyści na podstawie art. 296 Prawa własności przemysłowej. Korzyści pozwanego polegały na pobieraniu czynszu dzierżawnego od obiektów oznaczonych znakiem towarowym powoda a nie na zwiększonych przychodach ze sprzedaży towarów. Niemniej możliwe jest zastosowanie metody fikcyjnej opłaty licencyjnej. Ponieważ powód nie udowodnił, że jego znak towarowy przedstawia szczególnie wysoką wartość, więc Sąd uznał, iż odpowiednią opłatą licencyjną będzie 2% przychodów pozwanego, a nie 20-25% jak wskazywał interwenient uboczny. Przychody za styczeń 2005 r. Sąd ustalił jako średnią miesięczną rocznych przychodów, podobnie przychody za 11 miesięcy 2001 r. Na tej podstawie Sąd ustalił, że opłata licencyjna, którą powód mógłby uzyskać, wynosi 151.257 zł. Zasądzając tę kwotę, Sąd powołał się na art. 296 § 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz art. 322 k.p.c.

Orzekając o kosztach procesu, Sąd miał na uwadze art. 100 k.p.c.

Pozwany złożył apelację. Zaskarżył wyrok w części uwzględniającej powództwo i orzekającą o kosztach procesu. Domagał się zmiany wyroku i oddalenia powództwa oraz zasądzenia kosztów procesu od powoda i interwenienta ubocznego według norm przepisanych, ewentualnie uchylenia wyroku w zaskarżonej części i przekazania sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Wyrokowi zarzucił:

1/ naruszenie art. 296 ust. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej w zw. z art. 6 k.c. polegające na uznaniu, że pozwany osiągnął korzyść majątkową przez naruszenie prawa powoda do znaku towarowego (...), mimo niewykazania przez powoda uzyskania tych korzyści, oraz naruszenie art. 481 k.c. przez zasądzenie odsetek ustawowych od 8 listopada 2001 r. bez uzasadnienia tego rozstrzygnięcia,

2/ naruszenie przepisów postępowania, tj: a) art. 217 § 2 k.p.c. w zw. z art. 230 k.p.c. w zw. z art. 233 § 2 k.p.c. przez oddalenie wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii innego biegłego z dziedziny ochrony własności intelektualnej w osobie A. P. lub J. K. względnie innego biegłego w celu wyceny znaku towarowego (...) i wysokości bezpodstawnie uzyskanej przez pozwanego korzyści przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, b) art. 322 k.p.c. przez jego zastosowanie mimo niewyczerpania dostępnych i znanych Sądowi środków dowodowych, c) art. 328 § 2 k.p.c. polegające na niedostatecznym uzasadnieniu wyroku utrudniającym merytoryczną polemikę i kontrolę instancyjną wyroku, d) art. 100 zd. 2 k.p.c. przez częściowe (w 18,9%) zasądzenie kosztów postępowania od pozwanego mimo wygrania sprawy w 81,1%.

Interwenient uboczny złożył pisemną odpowiedź na apelację, w której domagał się oddalenia apelacji i zasądzenia kosztów procesu według norm przepisanych. Powód także złożył taki wniosek, przychylając się do tej odpowiedzi na apelację.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja jest częściowo zasadna co do wysokości i co do określenia daty, od której powodowi należą się odsetki, a w konsekwencji tego także co do rozstrzygnięcia o kosztach procesu, nie ma jednak usprawiedliwionych podstaw do kwestionowania samej zasady odpowiedzialności pozwanego za naruszenie prawa powoda do znaku towarowego metodologii wyliczenia należnego powodowi wynagrodzenia. Bezpodstawne są jego zarzuty, z zastrzeżeniem tej części, która prowadzi do zasygnalizowanej wyżej zmiany zaskarżonego wyroku.

Powód wykazał brak tytułu prawnego po stronie pozwanego do posługiwania się znakiem towarowym (...) zastrzeżonym na rzecz powoda. Na podstawie art. 296 § 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej ma roszczenie do pozwanego o zwrot bezpodstawnie uzyskanej korzyści z tytułu posługiwania się jego znakiem towarowym. Dopuszczalne jest ustalenie tej korzyści przy zastosowaniu metody ustalenia fikcyjnej opłaty licencyjnej, co wynika także z cytowanego wyżej wyroku Sądu Najwyższego, który wiąże sądy i strony w tej sprawie. Oczywiście jest, że gdyby powód zawarł umowę licencyjną na posługiwanie się jego znakiem towarowym, to otrzymałby opłatę licencyjną. Skoro pozwany bezprawnie posługiwał się znakiem towarowym powoda, to zaoszczędził wydatków na opłatę licencyjną. Ta jego oszczędność stanowi przedmiot bezpodstawnego wzbogacenia. Sąd Apelacyjny uznaje też za oczywiste, że pozwany był zainteresowany posługiwaniem się tym znakiem, skoro przez kilka lat upoczywie z niego korzystał mimo wezwania do zaprzestania i mimo wytoczenia powództwa w celu zakazania posługiwania się nim, a celem tego korzystania było uzyskanie korzyści majątkowej.

W zasadzie nie sposób w takim sporze wyliczyć wysokość korzyści naruszcyciela z precyzją właściwą dla stosunków umownych, dlatego dopuszczalne jest ustalenie wysokości korzyści przy zastosowaniu art. 322 k.p.c., przy uwzględnieniu – co oczywiście – istotnych okoliczności sprawy, w szczególności okresu, w którym naruszcyciel uzyskiwał korzyść przez zaoszczędzenie opłat licencyjnych, renomy znaku towarowego i jego rozpoznawalności. Nieuprawniony jest więc zarzut naruszenia tego przepisu.

W tym sporze nie chodzi o ustalenie odszkodowania za naruszenie prawa do znaku towarowego, a o ustalenie wysokości opłaty licencyjnej, którą powód mógłby uzyskać na podstawie umowy. Biegli, którzy wydali opinie w tej sprawie przedstawili różne metody wyliczenia szkody uprawnionego do znaku towarowego lub bezprawnie uzyskanej korzyści przez naruszcyciela, zgodni przy tym byli, że można stosować metodę hipotetycznej opłaty licencyjnej. W opinii biegłej M. R. opłata licencyjna może wynosić od 0,5% do 1% wysokości obrotów handlowych uzyskanych przez naruszcyciela w okresie trwania naruszenia (k. 143). W opinii biegłego J. C. (2) opłata licencyjna byłaby zależna od umowy zawartej między stronami, ale można ocenić, że mogłaby być określona w granicach od 10% do 20% korzyści pozwanego uzyskanych z naruszenia praw powoda (k. 242). W ocenie biegłego W. K. metoda hipotetycznej opłaty licencyjnej jest najtrafniejsza, jest rozpowszechniona w krajowej i zagranicznej praktyce w dziedzinie prawa na dobrach niematerialnych, wskazuje bowiem ile naruszcyciel prawa musiałby zapłacić, gdyby zawarł umowę licencyjną. Jego zdaniem do przyjęcia w okolicznościach tej sprawy jest ustalenie opłaty licencyjnej w wysokości 1% obrotów, a opłaty takie – według jego rozeznania – wynoszą od 0,5% do 2% obrotów (k. 612). Opinie te co do zasady są wiarygodne, jako zbieżne z sobą i oparte na doświadczeniu zawodowym biegłych oraz materiale dowodowym w tej sprawie. O. jest, i może być sporna, wysokość opłaty licencyjnej (jej stopa od obrotów), którą powód mógłby uzyskać. Powód uważał, że w praktyce obrotu prawami z rejestracji znaków towarowych opłaty mieszczą się w granicach od 0,5% do 5% uzyskanego przychodu. Biegły W. K. w późniejszej opinii podał, że należałoby przyjąć wysokość opłaty 10% od przychodu z dzierżawy, ale opinii tej nie uzasadnił (k. 1425).

Zdaniem Sądu Apelacyjnego nie można posłużyć się wskaźnikami podanymi przez biegłego J. C. (2), bo trzeba by ustalać wysokość korzyści uzyskanych z naruszenia znaku towarowego i ustalić należność powoda jako część tej korzyści. Prostsze i trafniejsze jest uznanie, że korzyścią jest zaoszczędzony wydatek na opłacie licencyjnej, której naruszcyciel nie poniósł. Nie ma też uzasadnienia dla zastosowania stopy 10% od przychodu dla ustalenia wysokości takiej opłaty.

Skoro metoda hipotetycznej opłaty licencyjnej jest prawidłowa, a opinie biegłych i ustalenia co do miejsc, w których obie strony posługiwały się znakiem towarowym (...) oraz zasięgu terytorialnego działalności gospodarczej powoda wskazują, że renoma znaku towarowego powoda nie jest szczególnie duża, to w ocenie Sądu Apelacyjnego uzasadnione jest ustalenie wysokości hipotetycznej opłaty licencyjnej w wysokości 1% od przychodów pozwanego uzyskanych z najmu lokali opatrzonych tym znakiem towarowym. Nie zachodziła więc potrzeba przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w celu wyceny znaku towarowego i wysokości uzyskanej przez pozwanego korzyści. Sąd Okręgowy zasadnie pominął ten wniosek dowodowy pozwanego. Nietrafny jest więc zarzut naruszenia art. 217 § 2 k.p.c. w zw. z art. 230 k.p.c. w zw. z art. 233 § 2 k.p.c.

Skoro renoma znaku towarowego powoda nie jest wysoka, uzasadnione jest ustalenie hipotetycznej opłaty licencyjnej, którą mógłby uzyskać przy zawarciu umowy licencyjnej, w wysokości 1% od przychodów pozwanego uzyskanych z tytułu czynszu najmu. Pozwany nie ma racji, uznając że skoro sam bezpośrednio nie prowadził sprzedaży detalicznej, to nie można stosować tej metody obliczenia bezpodstawnie uzyskanej korzyści. Motywy tej tezy podano wyżej.

Skoro Sąd Okręgowy przyjął do obliczenia bezprawnie uzyskanej przez pozwanego korzyści stopę 2% przychodów pozwanego, to przy ustaleniu, że stopa powinna wynosić 1%, bezpodstawnie uzyskane przez pozwanego korzyści wynoszą połowę kwot ustalonych przez Sąd Okręgowy. Sąd Apelacyjny uważa, że opłata licencyjna może, i z reguły ma, charakter okresowy, więc uzasadniony jest zarzut bezpodstawnego zasądzenia odsetek od dnia 8 listopada 2001 r. od całej zasądzonej kwoty, skoro naruszenie trwało do końca stycznia 2005 r. Dlatego Sąd Apelacyjny – uwzględniając częściowo apelację na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. – zasądził świadczenia obliczone za okresy roczne z ustawowymi odsetkami liczonymi od każdej hipotetycznej opłaty rocznej wymagalnej w ostatnim dniu każdego roku, a za styczeń 2005 r. – w ostatnim dniu tego miesiąca. Odsetki za opóźnienie liczone są więc od dnia następnego po dniu wymagalności świadczenia.

Sąd uznał za bezpodstawny zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. w takim stopniu, żeby uzasadnienie zaskarżonego wyroku utrudniało merytoryczną polemikę i kontrolę instancyjną. W uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy odwołał się do materiału dowodowego zebranego przed ponownym rozpoznaniem sprawy. Wyrok zawiera ocenę dowodów, choć czasem lakoniczną, z którą Sąd Apelacyjny się zgadza, z zastrzeżeniem prowadzącym do częściowej zmiany wyroku.

Oceniając rozstrzygnięcie o kosztach procesu, Sąd Apelacyjny podkreśla, że zaskarżony wyrok ma charakter końcowy i uwzględnia także koszty procesu poniesione w części odnoszącej się do rozstrzygnięć zawartych w prawomocnym wyroku częściowym, więc nie w pełni zasadny jest zarzut błędnego zastosowania art. 100 k.p.c. Biorąc pod uwagę opisaną wyżej zmianę wyroku dotyczącego roszczenia pieniężnego, polegającą na zasądzeniu świadczenia o połowę niższego od wskazanego w zaskarżonym wyroku, Sąd obniżył o połowę zasądzone od pozwanego koszty procesu (art. 100 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.). Ponieważ Sąd uwzględnił apelację w połowie, a obie strony były reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników, Sąd na podstawie powyższych przepisów zniósł wzajemnie między stronami koszty procesu za drugą instancję.