

Sygn. akt I ACa 1385/10

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 czerwca 2011 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Wydział I Cywilny

w składzie:

| | |
|-----------------|---|
| Przewodniczący: | SSA Maria Sokołowska (spr.) |
| Sędziowie: | SA Maryla Domel-Jasińska SA Ewa Giezek |
| Protokolant: | sekretarz sądowy Izabela Dziedzic |

po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2011 r. w Gdańsku

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G.

przeciwko Stacji Paliw - (...) spółce jawnej z siedzibą w C.

o nakazanie

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku

z dnia 9 lipca 2010 r. sygn. akt IX GC 362/09

I. oddala apelację,

II. zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 630 (sześćset trzydzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Na oryginale właściwe podpisy

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 9 lipca 2010 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku nakazał pozwanemu Stacji Paliw-N.-spółce jawnej z siedzibą w C. zaniechania naruszania prawa ochronnego na:

1. graficzny znak towarowy w kolorach żółtym, czerwonym i niebieskim, zastrzeżony prawem ochronnym Nr (...) udzielonym na rzecz Grupy (...) S.A. przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 listopada 2002 r.

2. graficzny znak towarowy (...), w którym słowo (...) napisane jest dużymi, pogrubionymi literami koloru czerwonego o czarnych konturach, wpisane na żółtym tle, a słowo (...) umieszczone jest poniżej słowa (...)” na niebieskim tle, napisane dużymi, lekko pogrubionymi literami w kolorze białym, zastrzeżony prawem ochronnym Nr (...) udzielonym na rzecz Grupy (...) S.A. przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2005 r.

3. graficzny znak towarowy (...) napisany dużymi, pogrubionymi literami koloru czerwonego o czarnych konturach, umieszczony na żółtym tle, zastrzeżony prawem ochronnym Nr (...) udzielonym na rzecz Grupy (...) S.A. przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31 października 2002 r.

poprzez zaprzestania oznaczania wyżej wymienionymi w punktach 1),2) i 3) znakami towarowymi budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na stacjach paliw w C. przy ul. (...), w T. przy ul. (...) oraz w S. przy ul. (...).

Nadto Sąd nakazał pozwanej usunięcie znaków towarowych zastrzeżonych wyżej opisanymi prawami ochronnymi: Nr (...), (...) i (...) z budynków, budowli i innych urządzeń znajdujących się na stacjach paliw, prowadzonych przez pozwanego w C. przy ul. (...), w T. przy ul. (...), w S. przy ul. (...) i orzekł o kosztach procesu.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło na tle następujących ustaleń faktycznych Sądu Okręgowego.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił na rzecz GRUPY (...) S.A. w G. prawa ochronne na znaki towarowe Nr Nr (...), (...) oraz (...), szczegółowo opisane przez powoda w petitum pozwu.

Dnia 02 lipca 2003 r. Grupa (...) S.A. w G. i powód (...) sp. z o.o. w G. zawarły umowę licencyjną Nr (...) na używanie znaków towarowych upoważniającą powoda do korzystania z chronionych znaków towarowych. Stanowiący integralną część umowy aneks Nr (...) do niej obejmował między innymi znaki towarowe określone w pozwie. W § 2 umowy licencyjnej zawarto stwierdzenie, iż Grupa (...) S.A. udziela licencji: nie wyłącznej, pełnej i upoważnia powoda do korzystania na czas nieokreślony ze znaków wyszczególnionych w § 1, na terytorium RP, w sposób zgodny z charakterem i przeznaczeniem znaków oraz przyjętymi zwyczajami. Powód w kolejnych

postanowieniach umowy zobowiązał się do używania znaków i przestrzegania warunków ich używania, ustalonych w niniejszej umowie, to jest na dokumentach, w reklamach i materiałach reklamowych, na środkach transportu, ubraniach roboczych, wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej, do sieci Internetu etc. Zobowiązany był także do dbałości o właściwą, niepogorszoną ekspozycję reklam.

W § 5 umowy powód zyskał uprawnienia do udzielania sublicencji na używanie znaków towarowych, wymienionych w § 1 umowy i dołączonych do niej aneksie Nr (...) funkcjonującym stacjom paliw działającym w formie „Patronackiej Stacji Paliw (...) S.A.” w zakresie udzielonego mu upoważnienia.

Dnia 24 lutego 2005 r. pomiędzy stronami zostały zawarte trzy umowy, określone jako umowy partnerstwa handlowego Rodzina (...) obejmujące stacje paliw pozwanego w C., w T. i w S.. W punkcie 15 umów zatytułowanym znaki (...) Paliwa określone zostały zasady korzystania przez stacje paliw ze znaków towarowych Grupy (...) S.A. Pozwany określany w umowie partnerem obowiązany był powiadomić powoda o wszelkich naruszeniach praw z rejestracji znaków. (...) był obowiązany współpracować z powodem we wszelkich działaniach mających na celu ochronę praw z rejestracji znaków. Pozwany jako partner zobowiązał się również, iż użyje w sposób inny niż określony w umowie żadnego ze znaków, ich części, odmian, skrótów ani żadnych słów lub znaków graficznych, które mogą być podobne do znaków Grupy (...) S.A.

Punkt 19 przedmiotowych umów przewidywał, iż chwila rozwiązania przedmiotowych umów, pozwany jako partner zobowiązał się do bezzwłocznego zaprzestania używania znaków informacji poufnych, nośniki znaków miały być niezwłocznie zdemontowane i usunięte przez

powoda po rozwiązaniu umowy. Pozwany zobowiązał się również do nie prowadzenia na stacji działalności gospodarczej z wykorzystaniem oznaczeń, które wskazywałyby na jego dalszą współpracę z (...) S.A.

Rozwiązania te i regulacje obowiązywały na wszystkich trzech stacjach paliw prowadzonych przez pozwanego.

Pismem z dnia 07 maja 2008 r. powód wypowiedział pozwanemu wszystkie trzy umowy partnerstwa handlowego. Rozwiązanie umów nastąpiło w trybie natychmiastowym z dniem doręczenia pozwanemu oświadczenia o rozwiązaniu.

W tej samej dacie przedmiotowe pismo zostało nadane do pozwanego.

We wrześniu 2009 r. znaki towarowe powoda były na stacjach prowadzonych przez pozwanego, w listopadzie 2009 r. zostały one zamalowane, lecz w taki sposób, iż pomimo pomalowania farbą były nadal rozpoznawalne, tzw. znaki przebijały spod farby. W ciągu dnia jest to jednolity żółty kolor i znaki (...) nie przebijały spod farby, ale w nocy, kiedy baner ze znakami Grupy (...) S.A. jest podświetlony, znaki są wyraźnie rozpoznawalne. Na wszystkich trzech stacjach panuje taka sama sytuacja. Stacje są brudne, zaniedbane i odstraszaają. Wcześniej na dystrybutorach występowały naklejki ze znakami (...), zostały zdjęte już po wytoczeniu powództwa.

W ocenie Sądu Okręgowego roszczenie powoda znajduje oparcie w art. 296 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.

Zgodnie z tym przepisem osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszeń i usunięcia jego skutków (...). Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym: znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów, znaku identycznego lub podobnego

do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli takie używanie spowodować może wśród części odbiorców błąd polegający w szczególności na skojarzeniu między znakami, znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku.

Sąd Okręgowy zważył, iż bezprawność używania znaku towarowego wyraża się w szczególności w tym, że osoba trzecia nie może przedstawić żadnego skutecznego wobec uprawnionego tytułu do używania znaku, tzn. własnego prawa z tytułu rejestracji, dziedziczenia, umowy licencyjnej, franchisingowej lub innej czynności upoważniającej, a mimo to używa cudzego znaku towarowego w sposób i zakresie, który charakteryzuje używanie znaku przez samego uprawnionego.

Nie było sporu co do tego, iż Grupie (...) S.A. zostały przyznane prawa ochronne na znaki towarowe szczegółowo opisane w świadectwach ochronnych oraz, że na mocy tzw. umowy licencyjnej Grupa (...) S.A. upoważniła powoda do korzystania na czas nieokreślony ze znaków wyszczególnionych w § 1 umowy licencyjnej, w tym m.in. ze znaków szczegółowo opisanych w petitum pozwu.

W oparciu o zawarte umowy partnerstwa handlowego prawo do posługiwania się znakami towarowymi Grupy (...) S.A. nabył pozwany. W przypadku rozwiązania umowy obowiązkiem pozwanego było niezwłocznie zaprzestać używania przedmiotowych znaków.

Zdaniem Sądu wobec rozwiązania przez powoda z pozwanym umowy partnerstwa handlowego pozwany utracił tytuł prawny do posługiwania się tymi znakami. W tej sytuacji obowiązkiem pozwanego było zdemontować posiadane znaki bądź unicestwić je w taki sposób, aby nie były widoczne.

Pozwany wprawdzie zamalował banery żółtą farbą, w związku z czym znaki nie były widoczne w dzień, lecz w nocy po podświetleniu banera stawały się widoczne. Świadczy to o tym, iż pozwany w dalszym ciągu korzystał z renomy znaków towarowych Grupy (...) S.A., pomimo, iż utracił już do posługiwania się nimi wszelkie prawo.

Sąd Okręgowy zważył nadto, iż renoma firmy powoda i jego produktów ma również wymiar majątkowy. Jakość sprzedawanych przez powoda produktów i usług jest przez jego klientów kojarzona z używanymi towarowymi znakami graficznymi. Bezprawne używanie tych znaków może zagrozić renomie powoda. Jest to tym bardziej prawdopodobne, iż jak zeznał świadek T. G. stacje paliwowe pozwanego są brudne, zaniedbane i swym wyglądem odstraszą potencjalnych klientów. Pojawienie się w takim otoczeniu znaków towarowych Grupy (...) S.A. może wyrzucić niekorzystny wpływ na odbiór tej firmy w oczach jej potencjalnych klientów.

We wniesionej apelacji pozwany Stacja Paliw – N. – spółka jawna w C. zaskarżył wyrok Sądu Okręgowego w całości domagając się jego zmiany poprzez oddalenie powództwa oraz zasądzenie na rzecz pozwanego od powoda kosztów postępowania za obie instancje.

Skarżący zarzucił błędną wykładnię punktu 19 umów partnerskich (nr(...)) polegającą na przyjęciu, że pozwany bezprawnie używa znaków

graficznych w sytuacji, gdy znaki te powinny zostać zdemontowane i usunięte przez powoda, a powód pomimo tego obowiązku nie dokonał ich usunięcia.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja pozwanego nie jest zasadna.

W toku postępowania przed Sądem I-instancji pozwany podejmując obronę przed roszczeniem powoda zakwestionował, aby naruszał prawo ochronne powoda na oznaczone w pozwie znaki towarowe. Twierdził bowiem, że w dniu 4 października 2009 r. usunął wszelkie znaki towarowe powoda i żaden sposób ich nie wykorzystuje (odpowiedź na pozew k: 165). Pozwany nie zaprzeczał, aby powód posiadał uprawnienia do przedmiotowych znaków graficznych, nie kwestionował też skuteczności wypowiedzenia umów łączących strony, a zatem utraty swych uprawnień do posługiwania się tymi znakami.

W świetle takiego stanowiska pozwanego Sąd I-instancji ograniczył się do badania kwestii spornej pomiędzy stronami, tj. ustalenia czy istotnie pozwany usunął znaki graficzne powoda, czy też – jak twierdził powód – dalej je wykorzystuje.

W oparciu o zebrane w sprawie dowody, w tym zeznania przesłuchanych w sprawie świadków oraz dokumentację fotograficzną Sąd I-instancji ustalił, że wprawdzie pozwany zamalował znaki graficzne na banerach żółtą farbą i nie były one widoczne w ciągu dnia, jednak w nocy po podświetleniu banerów znaki przebijały przez farbę i stawały się widoczne. Zatem słusznie Sąd Okręgowy skonkludował, że pozwany nadal wykorzystuje znaki graficzne powoda mimo, że uprawnienie do tego stracił już w maju 2008 r.

Dopiero w apelacji pozwany zarzucił, że w świetle umowy partnerstwa łączących strony, to nie pozwany lecz powód był zobowiązany do usunięcia znaków graficznych po rozwiązaniu umowy. Wskazuje na to treść punktu 19 tych umów wg którego z chwilą rozwiązania umowy (...) bezzwłocznie zaprzestanie używania znaków i informacji poufnych. Nośniki znaków zostaną zdemontowane i usunięte przez (...) Paliwa niezwłocznie po rozwiązaniu niniejszej umowy.

Z powyższego postanowienia umownego jednoznacznie wynika, że z chwilą rozwiązania umów partnerskich to na pozwanym spoczywał obowiązek zaniechania używania znaków graficznych powoda. Natomiast powód miał usunąć nośniki tych znaków.

Jak oświadczył pełnomocnik powoda na rozprawie apelacyjnej, powód podjął działania zmierzające do zdemontowania i usunięcia nośników znaków graficznych. Pozwany jednak odmówił wydania powodce ruchomości stanowiących elementy wizualizacji tj. właśnie przedmiotowych nośników znaków graficznych powoda. Strona pozwana zaprzeczyła przy tym, aby sprzeciwiała się wydaniu elementów wizualizacyjnych, poza pylonem informacyjnym o cenach paliw. (protokół rozprawy apelacyjnej k: 249).

To twierdzenie pozwanego okazało się nieprawdziwe.

Sąd Apelacyjny przeprowadził bowiem z urzędu dowód z akt spraw, w których powód domagał się wydania od pozwanego szeregu ruchomości stanowiących elementy wizualizacji znajdujących się na stacjach paliw położonych w C. przy ul. (...), w

T. przy ul. (...) i w S. przy ul. (...). Sprawy te toczyły się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku pod sygnaturami V GC

1647/09 i V GC 1252/10. W obu tych sprawach zapadły wyroki uwzględniające powództwo tj. nakazujące pozwanemu wydanie powodowi szeregu szczegółowo

opisanych ruchomości, w tym także będących nośnikami znaków graficznych powoda. W każdej ze spraw pozwany wnosił o oddalenie powództwa podnosząc między innymi,

że spełnienie żądania powoda (tj. wydania spornych ruchomości) bez przywrócenia pierwotnej wizualizacji narazi go na szkodę majątkową (d: odpisy wyroków z uzasadnieniem SR Gdańsk-Północ w G. w sprawach V

GC 1647/09 i V GC 1252/10 k: 259 i 265 akt).

Stanowisko pozwanego prezentowane w wyżej powołanych procesach potwierdza twierdzenie powoda, że pozwany odmawiał wydania nośników znaków graficznych powoda, a zatem wypełnienia przez niego obowiązku wynikającego ze zdania drugiego punktu 19 umów partnerskich. W takiej sytuacji pozwany nie może skutecznie – jak czyni to w apelacji – powoływać się na to, że obowiązek zdemontowania i usunięcia nośników znaków obciążał powoda. Skarżący bowiem uniemożliwił powodowi wykonanie tego obowiązku zmuszając go do wystąpienia na drogę sądową.

Niewydanie powodowi nośników znaków graficznych nie przekłada się automatycznie na ustalenie, że pozwany z tych znaków korzysta. Jednak twierdzenie pozwanego, że znaki te zostały zamalowane i nie są widoczne dla przeciętnej odbiorcy okazało się nieprawdziwe. Jak bowiem prawidłowo ustalił Sąd I- instancji zastosowany przez pozwanego sposób zakrycia znaków (zamalowanie żółtą farbą) jest niewystarczający.

W porze nocnej, przy podświetleniu elementów wizualizacji znaki te są wyraźnie widoczne i rozpoznawalne. Oznacza to, że pozwany mimo utraty

uprawnień nadal używa znaków graficznych powoda, co uzasadniało uwzględnienie powództwa w oparciu o treść art. 296 ustawy prawo własności przemysłowej.

Sąd Apelacyjny oddalił wniosek pozwanego zgłoszony na rozprawie apelacyjnej w dniu 22 czerwca 2011r. o przeprowadzenie dowodu z dokumentu stanowiącego wniosek powoda o zawezwanie do próby ugodowej skierowany do Sądu Rejonowego w Słupsku, na okoliczność zgłaszania przez powodową spółkę do pozwanego roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży ruchomości co do których zapadły wyroki nakazujące wydanie (k: 279).

W ocenie Sądu Apelacyjnego okoliczność będąca przedmiotem tego dowodu nie ma żadnego znaczenia, dla rozstrzygnięcia sprawy niniejszej. Ewentualna przyszła sprzedaż pozwanemu ruchomości stanowiących nośniki znaków graficznych nie daje mu żadnych uprawnień do używania i korzystania z samych przedmiotowych znaków graficznych.

Mając powyższe względy na uwadze, Sąd Apelacyjny na mocy art. 385 kpc orzekł jak w sentencji wyroku.

o kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 kpc w zw. z art. 391 § 1 kpc oraz § 13 ust. 1 pkt. 2 w zw. z § 11 ust. 1 pkt. 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie (...) (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).