

Sygn. akt V ACa 177/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 maja 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Wydział V Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:	SSA Zbigniew Koźma (spr.)
Sędziowie:	SA Katarzyna Przybylska SA Artur Lesiak
Protokolant:	sekretarz sądowy Małgorzata Naróg

po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2016 r. w Gdańsku na rozprawie

sprawy z powództwa(...)z siedzibą w L. (Wielka Brytania)

przeciwko M. S.

o naruszenie zasad uczciwej konkurencji i praw ochronnych na znak towarowy

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w B.

z dnia 30 listopada 2015 r. sygn. akt VIII GC 72/11

I. prostuje zaskarżony wyrok w ten sposób, że określa przedmiot sprawy jako: „o naruszenie zasad uczciwej konkurencji i praw ochronnych na znak towarowy”;

II. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 6 (szóstym) w ten sposób, że obniża zasądzoną w nim kwotę do kwoty 18.959,31 złotych (osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 31/100);

III. oddala apelację w pozostałym zakresie;

IV. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 900 złotych (dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Na oryginale właściwe podpisy.

Sygn. akt V ACa 177/16

UZASADNIENIE

Powód - (...) domagał się pierwotnie nakazania pozwanym - M. S. oraz A. K. zaprzestania używania (...)kombinacji kolorów dla oznakowania (...), usług przez niego świadczonych, ich reklamy i sprzedaży, a także zaprzestania podświetlania(...)wszelkich elementów (...). Powód domagał się także usunięcia tych naruszeń w terminie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. Roszczenia te dotyczyły początkowo (...) pozwanego M. S. położonych w K., T., L., N., O. koło B. oraz (...)w B. przy ul. (...). Ponieważ w toku procesu pozwany M. S. otworzył(...)w Z. koło B., to roszczenie zostało rozszerzone o tą (...). Powód sformułował również żądania dotyczące nakazania opublikowania przez pozwanych stosownych przeprosin w prasie oraz uiszczenia kwoty pieniężnej na rzecz (...).

Wyrokiem z dnia 20 października 2005r. Sąd Okręgowy w B. powództwo oddalił. Wyrok ten zaskarżył powód. Wskutek wniesionej apelacji Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 31 maja 2006r. uchylił ów wyrok i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu w B. do ponownego rozpoznania, wskazując, iż Sąd I instancji nie ustalił w szczególności, czy i jakich czynów nieuczciwej konkurencji dopuścili się pozwani. Nie przeprowadzono też postępowania dowodowego na okoliczność zbadania, czy powodowi przysługuje ochrona w oparciu o przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej.

Wyrokiem z dnia 22 lutego 2008r., wydanym po ponownym rozpoznaniu sprawy, Sąd Okręgowy w B. oddalił powództwo w całości wobec A. K. oraz uwzględnił powództwo wobec pozwanego M. S. w zakresie nakazania mu zaprzestania używania (...)kombinacji kolorów dla oznakowania (...), usług przez niego świadczonych, ich reklamy oraz sprzedaży(...), jak również zaprzestania podświetlania na(...)jakichkolwiek elementów (...), w szczególności otoku wiaty głównej, gzymsu sklepu oraz słupa cenowego, a także usunięcia w terminie sześciu miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, (...)kombinacji kolorów lub koloru (...) ze wszystkich obiektów znajdujących się na siedmiu określonych (...), będących własnością pozwanego, wreszcie nakazał usunięcie w tym samym terminie(...)podświetlenia ze wszystkich elementów tych samych, wskazanych (...). Orzeczenie to Sąd Okręgowy oparł na następujących ustaleniach: powodowa spółka prowadzi w kilkudziesięciu krajach świata działalność (...) Na początku lat dziewięćdziesiątych powód wkroczył na rynek polski, najpierw z produktami w postaci(...). (...) (...)powoda cieszą się w Polsce i na świecie dużą renomą. Przez przeciętnego klienta kojarzone są z kombinacją kolorów (...). Kolory te stanowią element wyróżniający (...) W latach 1995-1996 powód zarejestrował w Urzędzie Patentowym RP kilka znaków towarowych, które utrzymane są w kolorystyce (...)Znak zarejestrowany pod numerem (...) zawiera wizerunek (...). Kolor tego znaku został określony jako (...). Pod numerem (...)zarejestrowano znak towarowy przedstawiający kombinację (...). (...) powoda są utrzymane w kolorystyce (...)(...)jest zadaszenie wiaty głównej, słup cenowy oraz zadaszenie sklepu znajdującego się na terenie (...) Na słupie cenowym widoczny jest również (...). Kombinacja pasów (...)widoczna jest również na górnej części sklepu, poniżej zadaszenia. W porze nocnej podświetlona zostaje wiaty główna, tworząc cienki pas koloru (...). W taki sam sposób podświetlony jest dach sklepu. Słupy podtrzymujące wiatę główną, przy których znajdują się(...). Pozwany M. S. w dniu 8 września 1994r. nabył nieruchomości gruntową w K., z rozpoczętą na niej budową (...) wraz z zapleczem hotelarsko-gastronomicznym. Po dokończeniu budowy (...) rozpoczęła działalność. W dniu 8 grudnia 1994r. pozwany zarejestrował się w Urzędzie Miasta i Gminy w K. jako przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą obejmującą między innymi sprzedaż detaliczną i hurtową(...). Dla oznaczenia swojej (...) w K. pozwany używa koloru(...)(...). Na obrzeżu wiaty, od strony wjazdu(...)znajduje się napis (...) w kolorze(...). Taki wystrój (...) istniał od momentu jej otwarcia przez pozwanego. Pozwany otworzył następnie kolejne (...)w: N., T., L., O. i B.. W toku niniejszego sporu pozwany uruchomił(...)w Z. (gmina B.). (...)te są utrzymane w tej samej kolorystyce co wyżej opisana. (...)w N., B., L., Z. i w O. słupy podtrzymujące wiatę są pomalowane (...). Dodatkowo na zadaszeniu (...) w N. znajduje się widoczny neon z napisem (...). Nazwa przedsiębiorcy (...) nie jest dobrze widoczna na terenie(...). O istnieniu (...)pozwanego w K. powód dowiedział się w styczniu 2002r., po czym w dniu 3 stycznia 2002r. skierował pismo z żądaniem zaniechania oznaczania (...). Adresatem pisma była G. S., figurująca wówczas jako sprzedawca (...). G. S. wskazała pozwanego jako właściciela przedsiębiorstwa, po czym powód nawiązał kontakt z M. S., domagając się od niego zmiany oznakowań (...)Opisany wyżej stan faktyczny Sąd Okręgowy ustalił na podstawie zebranych w sprawie dowodów, a mianowicie zdjęć (...) powoda i pozwanego, dokumentów w postaci zaświadczeń z ewidencji działalności gospodarczej, umowy sprzedaży nieruchomości w K., wyciągów z rejestru znaków towarowych, przedłożonych przez powoda badań rynku, a także na podstawie zeznań świadków. Mając na uwadze powyższe ustalenia faktyczne Sąd Okręgowy ocenił powództwo jako zasadne co do części zgłoszonych roszczeń. Sąd ten zważył, że powód poszukiwał ochrony na gruncie ustawy z

dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm., dalej zwana: uwnk) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 47, poz.508 z późn. zm., dalej zwana: pwp). Sąd orzekający stwierdził, iż pozwany swoim działaniem, polegającym na zastosowaniu do wystroju (...) (...)w odpowiednim układzie, naruszył przepisy art. 5, art. 10 oraz art. 3 uwnk, a ponadto art. 296 ust 2 pwp. W ocenie Sądu Okręgowego w B. używana przez powoda w odpowiednim zestawieniu i proporcji kompozycja (...)przy przewodzie (...) służy identyfikacji jego przedsiębiorstwa. Kolory te związane są nie tylko z wystrojem (...), ale i z wytwarzanymi przez powoda produktami i dotyczą w ogólności (...). Rozważając kwestię, która ze stron jako pierwsza rozpoczęła używanie w obrocie krajowym spornych oznaczeń przedsiębiorstwa Sąd Okręgowy stwierdził, iż wprawdzie pozwany swoją (...)w K., posiadającą (...)wystroj otworzył jeszcze przed uruchomieniem(...) pierwszej polskiej (...) przez powoda, jednakże to powód jako pierwszy zaistniał na krajowym rynku, bowiem już na początku lat dziewięćdziesiątych rozpoczął działalność w Polsce i wprowadził na ten rynek swoje produkty w charakterystycznych(...), znanych w wielu państwach świata. Spółka przeprowadziła wówczas kampanię reklamową, dając poznać swoją markę szerszemu odbiorcy. Z tych względów, w ocenie tego Sądu, przy spełnieniu wszystkich pozostałych przesłanek ustawowych powodowi przysługuje ochrona prawna na podstawie art. 5 uwnk, zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Sąd Okręgowy zważył przy tym, że strony zabiegają o tę samą klientelę, zajmując się (...), także na tym samym obszarze. Sąd ten stwierdził, że warunki określone w art. 5 uwnk zachodzą już wówczas, gdy wskutek podobnego oznaczenia wystąpi jedynie możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy, bez względu na to, czy skutek taki rzeczywiście nastąpił. W ocenie Sądu Okręgowego działanie pozwanego, który dla oznaczenia swoich (...)używa kolorystyki przyjętej przez powoda, może potencjalnych odbiorców wprowadzić w błąd co do tożsamości jego przedsiębiorstwa, którego oznaczenie charakteryzuje się przede wszystkim (...). Właśnie te kolory znaczna liczba odbiorców kojarzy (...)powoda. Kolory te wyróżniają (...)od innych działających w (...). Powód przedstawił wyniki badań sondażowych, które potwierdzały że bardzo wielu konsumentów kojarzy (...)i produktami powoda. Zdaniem tego Sądu, mimo że badania te, pochodzące z roku 1999, nie były przeprowadzone na mieszkańcach Polski, to jednak wykazały, że w grupie konsumentów (...)istnieją jednoznaczne skojarzenia omawianych kolorów z przedsiębiorstwem powoda. Sąd Okręgowy stwierdził, że wizerunek(...)należących do pozwanego jest bardzo zbliżony do wizerunku (...)powoda. (...)pozwanego zawierają dwa elementy charakterystyczne dla(...)powoda: (...)W ocenie Sądu Okręgowego o bardzo dużym podobieństwie pomiędzy (...)obu stron przesądza wysokie podobieństwo podstawowych elementów (...), tj. zadaszania wiaty i słupów cenowych. W porze nocnej wizerunku obu (...) są niemal identyczne, gdyż pozwany w taki sam sposób - jak powód - podświetla obrzeża wiaty głównej i zadaszania baru. Z tego względu szczególne zagrożenie pomyłką co do tożsamości przedsiębiorcy zachodzi nocą, gdy widoczne z drogi są tylko elementy podświetlone. Zdaniem tego Sądu wskazywane przez pozwanego istniejące różnice w architekturze, a także w kolorystyce (...)obu stron, nie eliminują podobieństw w stopniu, który wyłączałby ryzyko pomyłki. Elementem dostatecznie różnicującym wizerunek(...)stron nie jest (...)pas zastosowany w otoku wiaty (podczas gdy na (...)), zwłaszcza gdy w nocy widok tych wiat jest bardzo zbliżony, a przeciętny klient nie przeprowadza analizy nieznaczących różnic w podświetleniu. W ocenie Sądu Okręgowego przywoływany przez pozwanego napis (...), umieszczony na otokach jego wiat, także nie pełni funkcji wystarczająco różnicującej, bowiem jest on w zasadzie niewidoczny. Również słupy podtrzymujące wiatę (...)powoda nie zawsze są szerokie (...). Sąd ten podkreślił, że potencjalny klient obserwuje (...)przez krótki czas i nie skupia się na szczegółach architektonicznych, lecz rozpoznaje markę po jej głównych, wyróżniających się elementach, takich jak charakterystyczny kolor zadaszania i słupa cenowego, a w nocy sposób ich podświetlenia. W tym stanie rzeczy, zdaniem Sądu Okręgowego, wizerunek(...)pozwanego wywołuje silne skojarzenie ze (...)należącymi do powoda, co może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa prowadzącego daną (...). W ocenie tego Sądu działanie pozwanego narusza również przepis art. 10 uwnk, bowiem wprowadza ono klientów w błąd także co do pochodzenia usług świadczonych przez pozwanego. Z jednej strony bowiem określona kolorystyka i wystrój (...) stanowią oznaczenie powoda jako przedsiębiorcy (o czym mowa w art. 5 uwnk), z drugiej zaś są znakiem oznaczającym świadczone przez niego usługi (znakiem usługowym). Sąd Okręgowy stwierdził, że o podobieństwie znaków towarowych (usługowych) świadczy ogólne wrażenie nabywcy, przy czym decydują o tym elementy zbieżne, a nie różnice, analogicznie jak przy ocenie podobieństwa oznaczenia przedsiębiorcy.

Z tych względów, zdaniem tego Sądu, oznaczenie świadczonych przez pozwanego usług przy zastosowaniu kolorystyki (...) może wprowadzać odbiorców w błąd co do ich pochodzenia, w związku z czym wyczerpuje przesłanki określone w art. 10 uwnk. Według oceny tego Sądu posługiwanie się przez pozwanego podobnym do powoda oznaczeniem przedsiębiorstwa, a zarazem oznaczeniem usług narusza renomę, jaką cieszy się powód jako jeden z wiodących producentów i dystrybutorów (...), znany przez konsumentów na całym świecie. Takie wykorzystywanie cudzej renomy, zdaniem Sądu Okręgowego, stanowi naruszenie dobrych obyczajów, do których odwołuje się art. 3 uwnk. Jednocześnie Sąd ten podniósł, iż postępowanie w niniejszej sprawie nie wykazało, by renoma powoda doznała zagrożenia z uwagi na prowadzenie przez pozwanego (...) w sposób niedbały, czy oferowanie usług niskiej jakości. Sąd Okręgowy wyraził nadto aprobatę dla poglądu o braku przeszkód do dochodzenia przez uprawnionego ochrony prawnej jednocześnie w oparciu o przepisy uwnk oraz pwp, bowiem zakresy tej ochrony krzyżują się ze sobą. Możliwa jest zatem kumulacja żądań na gruncie art. 10 oraz 3 uwnk i art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 pwp oraz art. 301 pwp. Sąd ten wskazał, że pierwszeństwo powoda w posługiwaniu się charakterystycznym oznaczeniem kolorystycznym już od początku lat dziewięćdziesiątych (zanim powstały (...) pozwanego, dało powodowi uprawnienie do korzystania z ochrony na gruncie uwnk, natomiast od dnia 20 września 1995r., z chwilą zgłoszenia do rejestracji dwóch znaków - wizerunku (...) znaki te zaczęły korzystać z dodatkowej, silniejszej ochrony prawnej, bowiem od tego momentu pozwany, używając do wystroju swoich (...), naruszał również prawa powoda wynikające z rejestracji znaku towarowego (usługowego). Zachowanie pozwanego wyczerpuje zatem również hipotezę art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp, bowiem używa on dla oznaczania świadczonych przez siebie usług oznaczeń podobnych do tych stosowanych przez powoda. Istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, bowiem pozwany nie wprowadził do wystroju (...) elementów, które mimo podobieństw pozwalałyby na wyraźne ich odróżnienie, co wykluczałoby możliwość pomyłki po stronie klientów. Zdaniem Sądu Okręgowego elementu takiego nie stanowią zamieszczane na otokach wiat (...) pozwanego napisy (...) oraz (...) gdyż są one w zasadzie niewidoczne, co przyznał sam pozwany, stwierdzając, że dla (...) oznaczenia te są widoczne dopiero w momencie wjazdu (...). Z tych wszystkich przyczyn Sąd ten uznając, że pozwany dopuścił się wobec powoda czynów nieuczciwej konkurencji określonych w art. 5 i 10 uwnk oraz że naruszył jego prawa do znaku towarowego (art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp), zaaprobował prawo powoda do domagania się zaniechania niedozwolonych działań i usunięcia skutków naruszeń, orzekając wobec pozwanego nakazy objęte sentencją wyroku. Sąd Okręgowy określił pozwanemu termin sześciu miesięcy na wykonanie poleceń mając na uwadze, że zakres przeprowadzenia koniecznych zmian wymaga określonego czasu. Jednocześnie Sąd ten nie uwzględnił roszczeń powoda o nakazanie pozwanemu zamieszczenia w prasie stosownego oświadczenia i o zapłatę kwoty 25.000 zł na wskazany cel społeczny, stwierdzając, że wystarczającym sposobem przywrócenia stanu rzeczy naruszonego przez pozwanego będzie dokonanie odpowiednich zmian w wizerunku należących do niego (...). Za bezzasadny uznał Sąd Okręgowy podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia części roszczeń, wskazując, że powód dowiedział się o osobie pozwanego M. S. z pisma dzierżawcy (...) w K. G. S., do której wystąpił pismem z dnia 2 stycznia 2002r. w przekonaniu, iż jest ona właściwym adresatem żądań zaprzestania naruszania praw powoda, a dopiero z pisma G. S. powód dowiedział się, że właścicielem (...) jest M. S.. Zdaniem tego Sądu wytoczenie w tych warunkach powództwa przez powoda w dniu 1 stycznia 2005r. odpowiada wymogom zachowania terminu do dochodzenia roszczeń, określonym w art. 20 uwnk w zw. z art. 442 kc (wówczas obowiązującym). Zgłoszone przez powoda w piśmie procesowym z dnia 14 lutego 2008r. oraz na rozprawie w dniu 15 lutego 2008r. wnioski dowodowe Sąd Okręgowy uznał za spóźnione na podstawie art. 479⁽¹²⁾ § 1 kpc. Powód nie wykazał bowiem, by nie było możliwe ich powołanie przynajmniej w piśmie procesowym z dnia 31 stycznia 2007r., ani że potrzeba ich powołania wynika później. O kosztach procesu Sąd ten orzekł na mocy art. 98 kpc, szczegółowo wyjaśniając tę część rozstrzygnięcia.

Wyrok powyższy, z uwagi na brak zaskarżenia, uprawomocnił się w stosunku do pozwanego A. K. a w stosunku do pozwanego M. S. – w części dotyczącej roszczeń objętych punktami 5 i 7 pozwu, a więc dotyczących nakazania pozwanemu zamieszczenia w prasie stosownego oświadczenia i zapłaty kwoty 25.000 zł na wskazany cel społeczny.

Od przedstawionego wyroku pozwany M. S. wniósł apelację, w której zarzucił naruszenie przepisów postępowania, tj.:

1) art. 386 § 6 kpc poprzez pominięcie przy ponownym rozpoznaniu sprawy oceny prawnej i wskazań co do dalszego postępowania wyrażonych w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31 maja 2006r. sygn. akt I ACa(...)/06,

2) art. 210 § 3 kpc, art. 235 kpc i art. 236 kpc - gdyż Sąd samodzielnie nie przeprowadził na rozprawie żadnego z powołanych w uzasadnieniu wyroku dowodów, w szczególności z dokumentów i ze zdjęć, czym zostały naruszone ogólne reguły postępowania dowodowego w zakresie bezpośredniości, jawności, równości stron i kontrydiktoryjności,

3) art. 479⁽¹²⁾ § 1 kpc przez przyjęcie, że dowód z badania rozpoznania schematu kolorystyki (...) (k. 208-235) nie jest spóźniony,

4) art. 233 § 1 kpc poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów i brak wszechstronnego rozważenia dowodów w sposób sprecyzowany w rozwinięciu tego zarzutu apelacji.

Apelujący zarzucał ponadto sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego w sposób opisany w apelacji, jak również niewyjaśnienie istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności faktycznych mających znaczenie dla ustalenia początkowego biegu terminu przedawnienia roszczeń dochodzonych w pozwie. Jako zarzut ewentualny skarżący wskazał naruszenie przepisu art. 233 § 2 kpc poprzez niedokonanie oceny, jakie znaczenie nadać faktowi odmowy przedłożenia przez powoda dowodów na okoliczność początku biegu terminu przedawnienia, a także faktowi udzielenia pozwanemu prawa ochronnego na znak towarowy przedłożony do akt sprawy jako dowód. Apelacja zawiera także zarzuty naruszenia prawa materialnego w postaci art. 3, art. 5, art. 10 i art. 18 uznk i art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy pwp przez niewłaściwe zastosowanie oraz nieznanujące żadnego oparcia w jakimkolwiek przepisie prawa i w ustalonym przez Sąd Okręgowy stanie faktycznym całkowitym zakazaniu pozwanemu używania jakiejkolwiek kombinacji (...) do oznaczania prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Według pozwanego zaskarżony wyrok zapadł z naruszeniem również art. 20 uznk w zw. z art. 442 kc oraz art. 6 kc poprzez ich niezastosowanie. Pozwany żądał w apelacji przeprowadzenia dowodu z badań przeprowadzonych przez (...) opublikowanych w prasie (...) na okoliczność udziału powoda w rynku (...) w Polsce, a także z 18 zdjęć (...) pozwanego na okoliczność sposobu i miejsca umieszczenia stylizowanej litery S i jej widoczności dla klientów (...) oraz (...) powoda dla wykazania, że wiata i słup cenowy na tych (...) istotnie się różnią od wiaty i słupa cenowego pozwanego. Formułując powyższe zarzuty pozwany wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji, ewentualnie o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości w stosunku do skarżącego oraz o zasądzenie na jego rzecz od powoda kosztów procesu za wszystkie instancje.

Na skutek wniesionej apelacji, wyrokiem z dnia 25 września 2008r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił zaskarżony wyrok i oddalił powództwo w stosunku do pozwanego M. S., obciążając powoda kosztami procesu za obie instancje. U podłoża tego rozstrzygnięcia leżał pogląd, że żądanie sformułowane przez powoda nie mogło zostać uwzględnione, gdyż nie znajdowało uzasadnienia w treści art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 uznk oraz art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy pwp, w istocie prowadziłoby bowiem do przyznania powodowi prawa na zmonopolizowanie kolorów (...) oraz możliwości dowolnego używania ich kombinacji.

Od w/w wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 25 września 2008r. powód wywiódł skargę kasacyjną, zarzucając naruszenie wyżej wymienionych przepisów prawa materialnego, a ponadto art. 5 i art. 10 uznk oraz art. 386 § 6 kpc.

Wyrokiem z dnia 3 czerwca 2009r. (sygn. akt IV CSK (...)/09) Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego. W motywach tego rozstrzygnięcia Sąd Najwyższy podzielił pogląd Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w zakresie w jakim przyjął, że żądanie pozwu zostało sformułowane zbyt szeroko. Sąd Najwyższy wskazał, że granicą żądań poszkodowanego jest zdolność odróżniająca związana z wykorzystywanym oznaczeniem lub znakiem towarowym. W sytuacji, gdy przedmiotem ochrony - jak w sprawie niniejszej - jest określona kombinacja kolorystyczna używana przez powoda, to ochrona przez niego żądania nie obejmuje każdej kombinacji kolorystycznej obejmującej kolory zawarte w używanym przez niego oznaczeniu, a tylko takie zestawienie barw, które może

wprowadzić w błąd co do oznaczenia przedsiębiorstwa, towaru lub usługi albo które narusza prawo do wyłącznego używania znaku towarowego. Jednocześnie Sąd Najwyższy nie zaaprobował stanowiska Sądu Apelacyjnego, że niedostateczne sprecyzowanie w żądaniu pozwu kompozycji kolorystycznej, której usunięcia domaga się powód, skutkuje oddaleniem powództwa. Sąd Najwyższy wskazał, że zakres działania sądu wyznacza art. 321 kpc, w świetle którego dopuszczalna jest redukcja żądań pozwu, w szczególności przez ograniczenie zakresu żądania czy też jego uściślenie, o ile sąd nie wykroczy przez to poza podstawę faktyczną i prawną powództwa. Niewątpliwie występująca trudność w określeniu sposobu ograniczenia żądania w przypadku roszczeń niepieniężnych wynikających z treści art. 18 uwnk i art. 296 pwp nie może, zdaniem Sądu Najwyższego, stanowić podstawy do zaniechania takiej czynności przez sąd. Konkludując Sąd Najwyższy stwierdził, że w przedmiotowej sprawie pozostaje zatem problem wskazania adekwatnego kryterium dla ustalenia zakresu, w jakim powództwo powinno zostać uwzględnione, do czego pomocne będzie sięgnięcie do jego podstawy faktycznej i prawnej.

Ponownie rozpoznając sprawę Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 14 października 2009r. zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w B. w punkcie 1 w ten sposób, że:

a) nakazał pozwanemu M. S. zaprzestania stosowania koloru (...) na otokach wiat głównych, na słupach cenowych i na gzymsach sklepów dla oznakowania (...), usług przez nie świadczonych, ich reklamy oraz sprzedaży(...)

b) nakazał pozwanemu M. S. usunięcie w terminie sześciu miesięcy od uprawomocnienia się wyroku (...)z otoków wiat głównych, słupów cenowych i gzymsów sklepów na(...)w K., T., w L. k/B., w N., O. k/B., B. i Z. k/B.. W zakresie dalej idącym Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił powództwo, a co do kosztów procesu to wzajemnie je zniósł pomiędzy powodem a pozwanym M. S.. W pozostałej zaś części apelację Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił i zniósł wzajemnie pomiędzy stronami koszty postępowania apelacyjnego.

Wydając orzeczenie Sąd Apelacyjny uznał częściowo za zasadną apelację pozwanego, a mianowicie co do zarzutu całkowitego zakazania mu używania w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej jakiegokolwiek kombinacji koloru (...). Zdaniem tego Sądu naruszałoby to treść art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 uwnk oraz art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 pwp, umożliwiając powodowi swoiste zmonopolizowanie wskazanych wyżej brow dla oznaczania własnego przedsiębiorstwa w dowolnych zestawieniach. Za bezzasadny uznał Sąd Apelacyjny zarzut naruszenia art. 386 § 6 kpc. Możliwe było, ponownie rozpoznając sprawę, dokonanie ustaleń na podstawie tych dowodów, które znajdowały się w aktach przy pierwszym rozpoznaniu sprawy, jak i dalszych dowodów niesprekludowanych, zaoferowanych przez strony przy ponownym rozpoznawaniu sprawy. Postępowanie prowadzone w tych warunkach przez Sąd orzekający nie naruszało przepisów art. 210 § 3 kpc. Podzielił jednak Sąd Apelacyjny zarzut skarżącego co do naruszenia przez Sąd I instancji art. 235 § 1 kpc w zw. z art. 236 kpc poprzez zaniechanie wydania postanowienia dowodowego, co w szczególności odnosi się do przywołanych w apelacji dowodów z dokumentów i zdjęć poszczególnych (...) Sąd orzekający nie wydał także postanowień rozstrzygających negatywnie wnioski dowodowe. Uznał jednak, że charakter tych uchybień nie pozwalał stronie pozwanej na skuteczne na obecnym etapie podniesienie tego zarzutu wobec niezłożenia przez nią w toku posiedzenia poprzedzającego zamknięcie rozprawy zastrzeżenia wpisanego do protokołu stosownie do wymogu art. 162 kpc. Sąd Apelacyjny nie podzielił sformułowanego w apelacji pozwanego zarzutu naruszenia przez Sąd pierwszej instancji przepisu art.479⁽¹²⁾ § 1 kpc poprzez uznanie za niesprekludowane dowodów załączonych do pisma procesowego powoda z dnia 13 czerwca 2005 r. (k. 200-241). Podzielił wnioski Sądu pierwszej instancji, że twierdzenia i wnioski dowodowe powoda zawarte w tym piśmie, a stanowiące jego ustosunkowanie się do argumentów podniesionych w odpowiedzi na pozew, nie były spóźnione, bowiem toczące się wcześniej rozmowy w kierunku zawarcia ugody powstrzymały potrzebę prowadzenia przez strony polemiki w ramach procesu, mającego szansę na ugodowe zakończenie, bez konieczności prowadzenia postępowania dowodowego. Zdaniem tego Sądu fiasko rozmów stron wznowiło w procesie stan, w którym powstała potrzeba powołania przez powoda dalszych twierdzeń i dowodów. Jednocześnie zważył, że kwestia rozpoznawalności oznaczenia przedsiębiorstwa powoda nie była przez niego objęta wnioskami dowodowymi zawartymi w pozwie, gdyż powód nie miał powinności antycypować, że w świetle powołanych tam faktów i dowodów rozpoznawalność ta zostanie zakwestionowana przez przeciwnika. Mimo zatem, że biorąc pod uwagę datę przeprowadzenia (...)w zakresie rozpoznawalności koloru(...), powód miał

obiektywną możliwość przedstawienia ich wyników już w pozwie, to z uwagi na przebieg procesu można uznać, iż potrzeba powołania takiego dowodu powstała nie tyle bezpośrednio po doręczeniu odpowiedzi na pozew, co po fiasku negocjacji ugodowych. Nie uznał Sąd II instancji by wystąpiło przy tym naruszenie art. 233 § 1 kpc przy ocenie omawianego wyżej dowodu z wyników badania rozpoznawalności koloru (...) oraz kombinacji (...)akcentem jako znaku wyróżniającego powoda w różnych państwach Europy. Sąd Apelacyjny podtrzymał w tym miejscu własne stanowisko w tej kwestii, wyrażone w motywach wyroku z dnia 31 maja 2006 r. (v. k.467). Sąd ten nie podzielił także dalszych wywodów pozwanego objętych zarzutem naruszenia zasad swobodnej oceny dowodów (art. 233 § 1 kpc) przy porównywaniu wyglądu i oznaczeń(...)każdej ze stron oraz przy ocenie różnic oraz stopnia podobieństwa pomiędzy nimi, mogącego spowodować ryzyko konfuzji. Do akt sprawy załączone zostały liczne zdjęcia przedstawiające(...) pozwanego, w tym najnowsza w Z., zbudowaną i uruchomioną w toku niniejszego procesu, a obarczoną tymi samymi cechami, których dotyczą zarzuty powoda będące podstawą faktyczną procesu. Przy składaniu tych zdjęć strony nie kwestionowały tego, że przedstawiają one ich (...). Sąd I instancji w oparciu o ten materiał władny był dokonać, w ramach prerogatyw płynących z art. 233 § 1 kpc, samodzielnej oceny, czy pomiędzy wskazywanymi w pozwie oznaczeniami (...) zachodzi podobieństwo tego rodzaju, że stwarza ryzyko wprowadzenia w błąd klientów. Za niezasadny uznał Sąd Apelacyjny zarzut pozwanego, że Sąd pierwszej instancji nienależycie określił, kim jest tzw. „przeciętny klient” (...), mogący zostać wprowadzony w błąd oznakowaniem (...) stosowanym przez skarżącego. Sąd Okręgowy w B. jasno bowiem stwierdził, iż potencjalną klientelę każdej ze stron sporu stanowią osoby będące (...). Dokonując oceny podobieństwa i różnic w wyglądzie (...) obu stron Sąd I instancji prawidłowo brał pod uwagę specyfikę oddziaływania oznaczeń przedsiębiorców zajmujących się (...)i usług na (...), wynikającą z tego, że zwykle identyfikacja (...) następuje w trakcie (...)i dokonuje się w bardzo krótkim czasie. Z tego względu istotne jest korzystanie z takich metod oznaczeń, które są w stanie oddziaływać(...)na zasadzie impulsu, do wywołania którego używa się w szczególności koloru jako swoistego „kodu rozpoznawczego”. W ocenie Sądu Apelacyjnego, analiza wyglądu (...) powoda w połączeniu z treścią zarejestrowanych na jego rzecz znaków towarowych, do których powodowi przysługują prawa ochronne, pozwala na stwierdzenie, że podstawowe znaczenie dla mocy odróżniającej tych znaków ma intensywny(...), a w drugiej kolejności kombinacja kolorów(...), w której przewagę ma jednak (...). Każda ze stron dla oznaczania swoich (...) stosuje dodatkowe elementy - powód (...) (...), zaś pozwany (...). Jednak o ogólnym wizerunku (...)decydują nie szczegóły wystroju, widoczne po wjeździe (...)i poddaniu jej oględzinom, lecz jej podstawowa kolorystyka. W tym zakresie zaś, zwłaszcza w porze nocnej, (...)stron wykazują tak znaczne podobieństwo, że uprawnione staje się twierdzenie o wystąpieniu możliwości wprowadzenia w błąd klientów (...) Sąd Apelacyjny nie podzielił stawianego przez pozwanego w apelacji zarzutu dowolności oceny, w wyniku której oznakowania (...)obu stron zostały uznane za podobne w stopniu powodującym ryzyko konfuzji w szerszym rozumieniu. W ocenie Sądu Apelacyjnego roszczenie powoda znajdowało uzasadnienie w pierwszym rzędzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (T.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz.1117 ze zm. - p.w.p.). Poza sporem był bowiem fakt przysługiwania powodowi ochrony zarejestrowanych przez niego znaków towarowych, obejmujących oznaczanie kolorem (...) istotnych, omawianych powyżej, elementów wystroju (...). Kolor ten nadaje ton wystrojowi całego obiektu, a wrażenie kolorystyczne ulega wzmocnieniu w porze nocnej poprzez specyficzny sposób podświetlenia (...). Zastosowanie barwy (...)zarówno w górnych partiach wystroju (otok wiaty, gzymsy sklepu), jak i w partiach położonych niżej (...)powoduje, że jasne światło rzucone na elementy (...) rozprasza się w sposób wzmagający wrażenie (...) jako barwy zdecydowanie dominującej, występującej na wszystkich poziomach przestrzennych. W ocenie Sądu Apelacyjnego do zapewnienia powodowi w stopniu wystarczającym ochrony prawnej z tytułu naruszenia jego praw ochronnych do wskazanych wyżej znaków towarowych adekwatne będzie nakazanie pozwanemu zaprzestania stosowania barwy(...)na zasadniczych elementach wystroju należących do niego (...), a mianowicie na otokach wiat głównych, na stupach cenowych i na gzymsach sklepów. Eliminacja koloru(...)z tych elementów, a pozostawienie pozwanemu możliwości posługiwania się innymi barwami, w tym dotychczas przez niego stosowanymi, do oznaczania pozostałych elementów (...), usunie zagrożenie kojarzenia przez klientów (...)skarżącego ze (...) powoda, w sposób należyty chroniąc zarówno interes poszkodowanego, jak i konsumentów przed wprowadzeniem w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy, względnie co do możliwego powiązania (...)powoda i pozwanego. Sąd Apelacyjny wyrażał też przekonanie, że uprawnione było kwalifikowanie znaku towarowego powoda jako znaku renomowanego. Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy podniósł, że o zaliczeniu znaku towarowego powoda do kategorii znaków renomowanych przesądzały takie okoliczności, jak stuletni okres istnienia spółki (...)

na rynku światowym, a w Polsce funkcjonowanie jej na rynku (...), odkąd intensywnie rozwinęła (licząc do chwili obecnej) sieć miejsc sprzedaży produktów. Innym czynnikiem w tym zakresie jest zestandaryzowany, estetyczny wygląd (...), dbałość o jednorodność kolorystyczną i solidnej jakości szczegóły wystroju, a także wygodę klientów poprzez umożliwienie im korzystania z szerszego wachlarza produktów(...)i usług(...) Uznanie znaku towarowego powoda za znak renomowany uzasadnia stwierdzenie, że jego moc odróżniająca jest większa niż siła takiego znaku nierenomowanego, a także że większe od przeciętnego staje się ryzyko wprowadzenia klientów w błąd, a w konsekwencji ustawa przyznaje takiemu znakowi zwiększoną ochronę. Bezprawne używanie w obrocie gospodarczym 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 wcześniejszego, stanowi działanie objęte sankcją z art. 296 ust. 1 w związku z art. 296 ust.1a pkt 3 pwp. Także z tego względu uzasadnione było nakazanie pozwanemu wyeliminowania z oznaczeń swojego przedsiębiorstwa cech upodabniających je do oznaczenia przedsiębiorstwa, w sposób wyżej wskazany. Usunięcie koloru(...)z tych oznaczeń przywróci oznaczeniom stosowanym przez powoda ich pierwotną moc odróżniającą. W ocenie Sądu Apelacyjnego żądanie powoda co do nakazania pozwanemu zaprzestania używania na jego (...) wszelkiej (...)kombinacji kolorystycznej dla oznaczania samych (...), usług przez pozwanego świadczonych oraz ich reklamy i sprzedaży było nazbyt daleko idące. Do odwrócenia skutków naruszenia praw powoda konieczne było nie tylko nakazanie pozwanemu zaprzestania używania podstawowego koloru odróżniającego (...)powoda od innych, ale również nakazanie usunięcia tego koloru z wymienionych w wyroku zasadniczych elementów (...). Uznał Sąd II instancji, że udzielenie powodowi żądanej ochrony prawnej w oparciu o przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej w zasadzie zbędnym czyniło dalsze przenoszenie sporu na płaszczyznę innej podstawy prawnej, a mianowicie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sąd Apelacyjny nie podzielił zarzutów skarżącego odnoszących się do zarzutu przedawnienia roszczenia, a konkretnie do ustalenia początku biegu tego terminu. Mając powyższe na względzie, uznając, że spełnione zostały przesłanki z art. 296 ust. 1 w związku z art. 296 ust. 1a pkt 2 i 3 pwp, Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok w omawianym zakresie, na zasadzie art. 386 § 1 kpc, zmieniając częściowo zaskarżony wyrok, a w zakresie dalej idącym oddalając powództwo i apelację w oparciu o art. 385 kpc. O kosztach postępowania Sąd Apelacyjny orzekł na podstawie art.108 § 1 kpc w zw. z art.100 kpc.

Od orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 października 2009r. (IACa (...)/09) skargę kasacyjną złożył pozwany zarzucając zaskarżonemu wyrokowi naruszenie przepisów prawa materialnego i procesowego. W odniesieniu do przepisów postępowania cywilnego zarzucono naruszenie art. 398⁽²⁰⁾ kpc poprzez niezastosowanie przez Sąd Apelacyjny wykładni prawa dokonanej przez Sąd Najwyższy, rozpoznający już raz skargę kasacyjną w niniejszej sprawie; art. 321 § 1 kpc poprzez orzeczenie o żądaniu, które nie było objęte podstawą faktyczną i prawną, powództwa i w konsekwencji orzeczenie ponad żądanie pozwu; art. 384 kpc poprzez zmianę wyroku Sądu I instancji na niekorzyść pozwanego wnoszącego apelację przy braku apelacji strony powodowej; art. 328 § 2 kpc poprzez wskazanie w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, że rozstrzygnięcie zostało oparte na nieistniejącym przepisie prawa materialnego; art. 162 kpc poprzez jego błędne zastosowanie ze względu na niewypowiedzenie się Sądu odnośnie do zgłoszonych dowodów; art. 217 § 2 kpc w zw. z art. 382 i 391 § 1 kpc poprzez pominięcie wnioskowanego dowodu; art. 378 § 1 i art. 328 § 2 kpc poprzez nierozpoznanie części zarzutów apelacji; art. 479 § 1 kpc przez dopuszczenie dowodu, którego zgłoszenie było spóźnione. Zarzuty naruszenia prawa materialnego dotyczyły powołania w uzasadnieniu art. 296 ust. 1a pkt 2 i 3 pwp, który jako nieistniejący został zastosowany w związku z art. 296 ust. 1 tej ustawy, będąc podstawą materialnoprawną rozstrzygnięcia; jeżeli powołanie naruszenia powyższego przepisu zostałyby uznane jako oczywista omyłka zarzucał kasator zaskarżonemu wyrokowi naruszenie art. 296 ust. 1 w związku z art. 296 ust. 2 i 3 pwp poprzez niewłaściwe zastosowanie, polegające na nakazaniu pozwanemu zaprzestania używania koloru(...)podczas gdy (...) nie są w ogóle oznaczane; art. 296 ust. 1 w związku z art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp poprzez niewłaściwe zastosowanie, polegające na przyjęciu, że znaki towarowe powoda są znakami renomowanymi; art. 296 ust. 1 w związku z art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp poprzez błędną interpretację polegającą na przyjęciu, że może być udzielona ochrona poszczególnym elementom składowym znaków towarowych w takim samym zakresie jak znakowi towarowemu stanowiącemu określoną całość kompozycyjną; art. 153 ust. 1 pwp przez błędną wykładnię polegającą na

przyjęciu, że przez uzyskanie znaku ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania nie tylko znaku towarowego, ale też poszczególnych elementów składowych takiego znaku.

Wyrokiem z dnia 21 października 2010r. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 października 2009r. i sprawę przekazał temu Sądowi do ponownego rozpoznania wraz z rozstrzygnięciem o kosztach postępowania kasacyjnego. Sąd Najwyższy uznał za niezasadny zarzut naruszenia art. 321 § 1 kpc przez rozstrzygnięcie ponad żądanie pozwu w sytuacji, gdy sąd jest związany żądaniem i jego podstawą faktyczną. Użycie w sentencji wyroku odmiennych sformułowań, niż użyte w pozwie nie jest zasądzeniem ponad żądanie, jeśli jest zgodne z wolą powoda, co wynikało z jego stanowiska w toku procesu. Za zasadny uznał Sąd Najwyższy zarzut naruszenia przez Sąd II instancji art. 384 kpc. Orzeczony przez Sąd Apelacyjny zakaz używania w ogóle (...)uniemożliwia wszelkie zestawienia tego koloru z innym dla oznaczenia przedsiębiorstwa pozwanego, idzie zatem dalej, niż wyrok Sądu I instancji. Za uzasadniony uznał Sąd Najwyższy zarzut naruszenia przez Sąd Apelacyjny art. 162 kpc poprzez błędne jego zastosowanie. Sąd II instancji, zgadzając się z zarzutem naruszenia przez Sąd I instancji art. 235 § 1 w zw. z art. 236 kpc poprzez zaniechanie wydania postanowienia dowodowego oraz nie wydanie postanowień rozstrzygających negatywnie wnioski dowodowe, uznał, że charakter tych uchybień nie pozwala stronie pozwanej na skuteczne podniesienie co do nich zarzutu dopiero w apelacji, wobec nie złożenia zastrzeżenia wpisanego do protokołu w trybie art. 162 kpc. Nie podzielił Sąd Najwyższy zarzutu pozwanego co do naruszenia przez zaskarżony wyrok art. 479 kpc, jako że tego przepisu sąd nie może naruszyć. Rozważając zarzut skarżącego o niezastosowaniu przez Sąd Apelacyjny przy ponownym rozpoznawaniu sprawy wykładni prawa dokonanej przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie sygn. akt IV CSK (...)/09, w wyniku rozpoznania pierwszej skargi kasacyjnej wniesionej w tej sprawie Sąd Najwyższy wskazał, że związanie wykładnią prawa należy rozumieć wąsko, jako tylko ustalenie znaczenia przepisów prawa. Sąd Apelacyjny nie naruszył więc art. 398 kpc, ponieważ nie orzekł sprzecznie z wykładnią dokonaną przez Sąd Najwyższy w odniesieniu do wykładni mających zastosowanie w sprawie art. 18 uznk i art. 296 pwp. Sąd ten jednak błędnie określił w sentencji wyroku „adekwatne kryterium dla ustalenia zakresu, w jakim powództwo powinno zostać uwzględnione”. Mimo zatem nie naruszenia przez zaskarżony wyrok art. 398 kpc skarżący miał słuszość, że stanowisko Sądu Najwyższego w powołanym wyroku zostało źle odczytane. To z kolei doprowadziło do naruszenia art. 296 pwp oraz art. 120 ust. 1 i 2 pwp przez wadliwe przyznanie kolorowi per se ochrony jako znakowi towarowemu. Odnosząc się do zarzutów naruszenia prawa materialnego Sąd Najwyższy nie podzielił twierdzeń skarżącego, że w zaskarżonym wyroku wadliwie został zastosowany art. 296 ust. 1 w związku z art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp ze względu na nietrafne przyjęcie, że znaki towarowe powoda są znakami renomowanymi. Zdaniem Sądu Najwyższego znak renomowany to nie tylko nośnik informacji o pochodzeniu towaru (usługi), ale też przekaznik pewnych istotnych informacji, które mogą odnosić się do jakości towaru (usługi), jak też do reputacji uprawnionego do znaku lub do jego działalności. W wypadku użycia przez nieuprawnionego znaku renomowanego dla oznaczenia towarów lub usług podobnych do zarejestrowanych, co ma miejsce w niniejszej sprawie, ryzyko pomyłki co do pochodzenia występuje już wówczas gdy podobieństwo do znaku renomowanego jest wyzwolone przez skojarzenie z tym znakiem. Dodanie przez naruszającego dodatkowych oznaczeń lub dokonanie pewnych zmian w znaku nie wyłącza ryzyka pomyłki przez skojarzenie. W takim wypadku wymagany stopień podobieństwa znaków jest niski. Mając to na względzie uznał Sąd Najwyższy, że zaskarżony wyrok nie naruszył art. 296 ust. 1 w związku z art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp. Odnosząc się do kwestii przyznania ochrony na podstawie powołanego przepisu pwp wskazał Sąd Najwyższy, że jest ona na tyle szeroka, że nie trzeba już wymagać spełnienia przesłanek ochrony wskazanej jako naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy według art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp. Jednak wobec zarzucenia w skardze kasacyjnej naruszenia tego przepisu przez zaskarżony wyrok poddał ten wyrok kontroli w tym zakresie, przyznając rację pozwanemu, ale tylko w tym sensie, że ochrona nie może być udzielona samemu kolorowi (...) jako elementowi składowemu znaku towarowego, którego dotyczy ochrona. Całkowite zakazanie stosowania jakiegoś koloru w okolicznościach niniejszej sprawy narusza art. 296 ust. 1 i 2 pwp, a także art. 120 ust. 2 pwp. Gdyby tylko jednemu przedsiębiorcy przyznać wyłączność na używanie określonego koloru przez zakazanie jego używania innym przedsiębiorcom prowadzącym ten sam rodzaj działalności, to ograniczyłoby to swobodę podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Naruszałoby też zasadę swobodnej (uczciwej) konkurencji, zwłaszcza gdy na danym rynku jest zainteresowanie tylko kilkoma kolorami.

Wyrokiem z dnia 15 lutego 2011r., sygn. akt I ACa (...)/11 Sąd Apelacyjny w Gdańsku uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w B. z dnia 22 lutego 2008r., sygn. akt VIII GC (...)/06 w punktach 1 i 4 i w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w B. do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego i kasacyjnego. W ocenie Sądu Apelacyjnego, apelacja zasługiwała na uwzględnienie, ponieważ jej zarzutom nie można odmówić racji, aczkolwiek w obecnym stanie sprawy nie uzasadniały one dokonania zmiany zaskarżonego wyroku, zgodnie ze zgłoszonym w niej ewentualnym wnioskiem apelacyjnym. W ocenie Sądu Apelacyjnego, zasadnie wskazał Sąd Najwyższy w wyroku uchylającym ostatecznie orzeczenie Sądu Apelacyjnego, że w sprawie pozwany nie utracił prawa do powoływania się na zaistniałe uchybienia w postępowaniu przed sądem I instancji (art. 162 kpc). W ocenie Sądu II instancji procesowanie Sądu I instancji, jakie miało miejsce po uchyleniu zaskarżonego wyroku było wadliwe. W świetle reguł rządzących postępowaniem dowodowym brak było podstaw do dokonywania ustaleń oraz oceny materiału sprawy na podstawie dowodów, które w sposób formalny nie zostały przeprowadzone. Zaskarżone rozstrzygnięcie zostało wydane więc bez należytego wyjaśnienia istotnych, a jednocześnie spornych okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, z uchybieniem przepisom postępowania, bez przeprowadzenia jakiegokolwiek postępowania dowodowego pomimo złożonych przez stronę powodową także nowych wniosków dowodowych, mających w jej ocenie potwierdzić zasadność powództwa. Sąd I instancji nie przeprowadził zawnioskowanych dowodów, ani też nie wypowiedział się co do ich oddalenia, a dotyczących zarówno zakresu żądania pierwotnego, jak i rozszerzonego, które uwzględnił w części dotyczącej (...)w Z.. Wydając orzeczenie z pominięciem wydania w tej materii decyzji procesowej naruszył sąd I instancji reguły art. 210 § 3, 235 i 236 kpc, skoro rozprawa w dniu 15 lutego 2008r. nie obejmowała postępowania dowodowego i roztrząsania jego wyników. Zasadny wobec powyższego był także zarzut naruszenia art. 233 § 1 kpc albowiem przedmiot oceny w aspekcie wiarygodności i mocy dowodowej, wynikających zeń okoliczności, faktów (art. 233 § 1 kpc) mogą stanowić tylko dowody formalnie przeprowadzone, co nie miało miejsca. Sąd Apelacyjny podkreślił, że Sąd Okręgowy ponownie rozpoznając sprawę nie wypełnił tym samym dyspozycji art. 386 § 6 kpc, w zakresie nakazanego poczynienia szczegółowych ustaleń, co do dopuszczenia się bądź też nie, przez pozwanego względem powoda czynów nieuczciwej konkurencji, a także ustalenia czy rzeczywiście naruszają prawa ochronne powoda na znaki towarowe. W konsekwencji Sąd Apelacyjny doszedł do przekonania, że na obecnym etapie postępowania przedmiotem jego oceny nie może być analiza prawidłowości tak dokonanych ustaleń faktycznych. Uchybienia przepisom postępowania, a mianowicie naruszenie art. 210 § 3 kpc i art. 235 kpc polegające na nie przeprowadzeniu dowodów przed Sądem I instancji, pomimo że dotyczyły one faktów istotnych dla rozstrzygnięcia, których wyjaśnienie było niezbędne oraz zamknięcie rozprawy pomimo niewyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności faktycznych doprowadziło do nierozpoznania istoty sprawy w rozumieniu art. 386 § 4 kpc. Wprawdzie nie zarzucał tego apelujący, ale zgodnie z art. 224 kpc zamknięcie rozprawy może nastąpić przede wszystkim po przeprowadzeniu dowodów. W konsekwencji zamknięcie rozprawy co do zasady może nastąpić dopiero po zakończeniu inicjatywy dowodowej stron, oczywiście z uwzględnieniem zasad, określonych w art. 210 § 3 kpc. Wobec tego, o ile strony zgłaszają wnioski dowodowe, rzeczą sądu jest wypowiedzenie się co do nich. W związku z tym, że doszło do uchylenia zaskarżonego orzeczenia i przekazania sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania Sąd Apelacyjny nie wypowiadał się co do zgłoszonych w apelacji wniosków dowodowych, co w żadnym wypadku nie może być rozumiane jako uznanie, iż ten wniosek w ogóle nie ma zostać uwzględniony w niniejszej sprawie także w toku jej ponownego rozpoznania. Podkreślono, że decyzję w sprawie potrzeby i możliwości przeprowadzenia tego dowodu w tym względzie powinien podjąć Sąd I instancji. W obecnym stanie sprawy trudno, zdaniem Sądu Apelacyjnego, w sposób jednoznaczny odnieść się do zarzutów naruszenia prawa materialnego, wskazanych w apelacji. Odnosząc się do tej kwestii należy wskazać, że wiele będzie zależeć od wyników przeprowadzonego postępowania dowodowego. Po usunięciu tej nieprawidłowości Sąd I instancji powinien w pierwszej kolejności wypowiedzieć się co do zarzutu przedawnienia roszczenia, tj. naruszenia art. 442 kc w zw. z art. 20 unkn. Po przesądzeniu przedawnienia Sąd I instancji będzie mógł przystąpić do oceny zasadności twierdzeń powoda. Na koniec Sąd Apelacyjny zaakcentował, że w niniejszej sprawie przedmiotem ochrony ma być wizerunek (...)powoda w określonej kompozycji(...), z uznaną dominacją koloru(...), a nie kolor (...)jako znak towarowy. Przy ocenie prawnej Sąd I instancji powinien uwzględnić wskazówki jakie płyną tak z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2009r. (sygn. akt CSK (...)/09), jak i wyroku Sądu Najwyższego 21 października 2010r. (sygn. akt CSK (...)/10), gdyby uznał zasadność roszczenia powoda co do wskazania adekwatnego kryterium dla ustalenia zakresu, w jakim powództwo powinno zostać

uwzględnione. Poza tym Sąd I instancji winien mieć na względzie także dalsze uwagi jakie zawarł w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 października 2010r. (sygn. akt CSK(...)/10) Sąd Najwyższy co do wykładni art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp, co do tego jak rozumieć znak renomowany i że takimi znakami są znaki towarowe powoda, to że ochrona nie może być udzielona samemu kolorowi(...), jako elementowi składowemu znaku towarowego, którego dotyczy ochrona, a kolorowi temu w połączeniu z (...) i że nie ma przeszkód, aby pozwany mógł zastosować kolor (...) w połączeniu z innymi kolorami. Przedmiotem ochrony w sprawie jest tylko takie zestawienie barw, które może wprowadzać w błąd co do oznaczenia przedsiębiorstwa, towaru lub usługi albo narusza prawo do wyłącznego używania znaku towarowego powoda. Granicą ochrony jest zdolność odróżniająca tego zestawienia barw. Niemożliwe jest całkowite zakazanie stosowania jakiegoś koloru w okolicznościach niniejszej sprawy, albowiem naruszałoby to art. 296 ust. 1 i 2 pwp, a także art. 120 ust. 2 pwp, jak i zasady swobody podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej i swobodnej konkurencji. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd I instancji winien wypowiedzieć się też, czy zachowania pozwanego naruszały art. 3, 5, 10 i 18 uwnk i jaki ewentualnie ma to wpływ na zakres żądanej ochrony, jakiej domagał się powód.

W toku obecnego postępowania powód sprecyzował - w piśmie z dnia 20 lutego 2014r. - roszczenie zakazowe w ten sposób, że domagał się zaprzestania używania przez pozwanego (...)kombinacji kolorów dla oznakowania (...), usług przez niego świadczonych, ich reklamy i sprzedaży, w której to kombinacji – w ogólnym wrażeniu, bez względu na zastosowanie innych kolorów, dominujący jest kolor(...)a kolor (...)uzupełniający, to jest :

- kolor (...)zajmuje ponad 40 % całej powierzchni (...)lub powierzchni poszczególnych jej elementów widocznych z normalnej perspektywy a w szczególności słupa cenowego , otoku wiaty głównej , słupów ją podtrzymujących, (...), gzymsu ścian sklepu i innych podobnych budowli lub

- kolor(...)stanowi ponad 40 % w(...)zestawieniu kolorów.

Pozwany wnosił o oddalenie tak zmienionego powództwa.

Wyrokiem z dnia 30 listopada 2015r. Sąd Okręgowy w B.:

- nakazał pozwanemu zaprzestania używania dla oznakowania (...), świadczonych przez niego usług, ich reklamy oraz sprzedaży (...)kombinacji kolorów, w której kolor(...)zajmuje ponad 40 % powierzchni elementów(...)w postaci słupa cenowego, otoku wiaty głównej, słupów ją podtrzymujących, (...)oraz gzymsu ścian sklepu lub, w której kolor (...) stanowi ponad 40 % w (...)zestawieniu kolorów (pkt 1),

- nakazał pozwanemu zaprzestania podświetlania na (...) elementów (...) w postaci otoku wiaty głównej, słupa cenowego oraz gzymsu sklepu (pkt 2),

- nakazał pozwanemu, w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się niniejszego wyroku, usunięcia opisanej w pkt 1 wyroku (...)kombinacji kolorów, z otoku wiaty głównej, słupów ją podtrzymujących, (...), gzymsu ścian sklepu oraz słupa cenowego, znajdujących się na (...) położonych: w K. (ul. (...)), w T. (ul. (...)), w L. koło B., w N. (ul. (...)), w O. koło B.(...) ((...)-(...) S.), w B. przy ul. (...) oraz w Z. gmina B. (...) (pkt 3),

- nakazał pozwanemu, w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się niniejszego wyroku, usunięcia(...)podświetlenia elementów (...) w postaci otoku wiaty głównej, słupa cenowego oraz gzymsu sklepu, znajdujących się na (...) położonych: w K. (ul. (...)), w T. (ul. (...)), w L. koło B., w N. (ul. (...)), w O. koło B.(...)((...)-(...) S.), w B. przy ul. (...) oraz w Z. gmina B. (pkt 4),

- oddalił powództwo w pozostałej części nie objętej punktem 2 wyroku Sądu Okręgowego w B. z dnia 22 lutego 2008r., sygn. akt VIII GC (...)/06 (pkt 5),

- zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 20.064,78 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (pkt 6),

- nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w B. kwotę 1.338,36 zł tytułem nieuiszczonych w toku postępowania kosztów sądowych, tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa (pkt 7).

Sąd Okręgowy ustalił w niniejszej sprawie, że powód - (...)z siedzibą w L. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji (...). Powód działa w kilkudziesięciu krajach, posiada tysiące (...).

Na polski rynek powód wkroczył na (...) powstała (...) spółka z o.o. Przez pierwsze dwa lata przedmiotowa spółka zajmowała się rozwojem (...) Produkty te sprzedawane były w (...) z logo spółki. (...)spółka przeprowadziła kampanię reklamową promującą powyższe produkty. Na targach spółka (...) była reprezentowana również w(...), a stoiska były konstruowane w taki sposób, aby podkreślić tzw. (...) firmy. Wszelkie materiały reklamowe spółki (...), mające na celu promocję firmy, były w kolorze (...). Rozpoczęto również procesy inwestycyjne związane z budową (...). W Polsce (...) prowadzi(...)

(...)

Powód (...)zarejestrował w Polsce szereg znaków towarowych, które utrzymane są w (...), o numerach (...)

Pozwany w dniu 8 grudnia 1994r. zarejestrował w Urzędzie Miasta i Gminy w K. działalność gospodarczą, obejmującą między innymi (...)Pozwany już wcześniej prowadził działalność zarejestrowaną najpierw w S., a następnie W..

W dniu 8 września 1994r. pozwany dokonał zakupu nieruchomości gruntowej w K. z rozpoczętą budową (...) wraz (...). Po dokończeniu budowy (...) rozpoczęła działalność.

Pozwany do oznaczenia (...) używa kolorów: (...)Na narożnikach wiaty znajduje się logotyp (...), który jest słabo widoczny z daleka. Na słupach cenowych również znajduje się ten napis, na (...) tle, podświetlany nocą. Słupy podtrzymujące wiatę pomalowane są(...). Wiatka (...)jest w (...) przy dolnej krawędzi wiaty.(...) jest także słup cenowy oraz zadaszenie mieszczące się na terenie (...). Filary podtrzymujące wiatę główną są (...). W nocy otok wiaty jest podświetlony(...). Na obrzeżu wiaty, od strony wjazdu na (...) znajduje się napis S. w (...). Taki wystrój(...)istniał od momentu jej otwarcia przez pozwanego.

Pozwany posiada ponadto(...)w miejscowościach: N., T., L., O., Z. (gmina B. – B., którą uruchomił w trakcie procesu) i w B.. (...)te utrzymane są w tej samej kolorystyce. Słupy podtrzymujące wiatę pomalowane(...). Pod koniec 2012r. pozwany wprowadził zmiany w wyglądzie swoich (...) polegające na umieszczeniu logotypu (...) na otoku wiaty, który jest słabo widoczny z daleka oraz na słupach cenowych.

(...)odbiera ogólny nastrój kolorystyczny spotykanych (...), nie percypując detali kompozycji, np. logo firmy. Wykształcony schemat poznawczy znanej marki łatwo asymiluje do siebie wszelkie spostrzegane jej elementy percepcyjne opakowania, takie jak kolor czy kształt, również i wtedy kiedy są one zniekształcone. Podobieństwo w zakresie wizerunku (...)prowadzonych przez powoda i tych prowadzonych przez pozwanego jest znaczne, co powoduje ryzyko konfuzji. Szczególnie nocą, stosowane przez pozwanego podświetlenie elementów(...)jeszcze bardziej upodabnia je do (...) powoda, niż w porze dziennej.

W dniu 25 stycznia 2002r. pozwany złożył do Urzędu Patentowego podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy słowno - graficzny, mający postać(...). Znak przeznaczony został do oznaczania przez pozwanego towarów i usług (...)Decyzją z dnia 11 stycznia 2008r. Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz pozwanego prawa ochronnego na znak towarowy słowno - graficzny (...), który przeznaczony został do oznaczenia towarów lub usług wymienionych w (...)

Strony prowadziły negocjacje ugodowe. Pozwany deklarował wolę wprowadzenia zmian, które uczynić miały prowadzone przez niego(...)mniej podobnymi z punktu widzenia kolorystyki (...). Ostatecznie strony nie zawarły porozumienia.

Powód wzywał pozwanego do zaprzestania działań godzących w jego renomę.

Przed miesiącem styczniem 2002r. powód nie posiadał wiedzy na temat naruszenia jego praw ochronnych przez pozwanego jako osobę dokonującej tego naruszenia.

Powyższy stan faktyczny Sąd Okręgowy ustalił w oparciu o zaferowane przez strony liczne dowody w postaci powołanych wyżej dokumentów, innych środków dowodowych takich jak: fotografie i materiały filmowe (nagrania na płytach cd), złożone opinie oraz ekspertyzy i badania a także zeznania wskazanych wyżej świadków i zeznania pozwanego.

W rozważaniach prawnych Sąd Okręgowy stwierdził, że powództwo zasługuje na uwzględnienie jedynie w części.

Mając na względzie wytyczne Sądu Apelacyjnego zawarte w wyroku z dnia 15 lutego 2011r., sygn. akt I ACa(...)/11, Sąd Okręgowy ocenił w pierwszej kolejności podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia roszczeń powoda, stwierdzając iż jest on nieuzasadniony. W ocenie tego Sądu, w stanie faktycznym przedmiotowej sprawy za chwilę, w której powód dowiedział się o popełnieniu przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji należało uznać chwilę, w której powód zapoznał się z treścią pisma (listu) G. S. z dnia 16 stycznia 2002r., z którego wynikało jednoznacznie, że jest ona jedynie dzierżawcą (...), a jej właścicielem (i obiektów towarzyszących) jest M. S.. Pozwany nie zaferował Sądowi żadnych dowodów, z których wynikałoby, że przed styczniem 2002r. powód wiedział, że (...) w K. położona przy ul. (...) należy do pozwanego. Skoro temu obowiązkowi nie sprostał, to zarzut przedawnienia nie mógł być uwzględniony.

Uprawnionym ponadto, w ocenie Sądu Okręgowego, jest kwalifikowanie znaku towarowego powoda jako znaku renomowanego. Sąd ten był w tym zakresie związany wykładnią przedstawioną przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 października 2010r., sygn. akt IV CSK(...)/10 (art. 398⁽²⁰⁾kpc). O zaliczeniu znaków towarowych powoda do kategorii znaków renomowanych przesądzają w szczególności takie okoliczności, jak stuletni okres istnienia spółki (...) na rynku światowym, a w Polsce funkcjonowanie jej na rynku od roku 1991, odkąd intensywnie rozwinęła (licząc do chwili obecnej) sieć miejsc sprzedaży produktów, prowadziła zakrojoną na szeroką skalę kampanię reklamową. Pozycję powoda na polskim i zagranicznym rynku potwierdzają także przedstawione wyniki badań opinii publicznej dotyczących (...), w których respondenci potwierdzili jej znajomość oraz w większości wyrażali pozytywne opinie co do jakości produktu. Innym czynnikiem w tym zakresie jest zestandaryzowany, estetyczny wygląd (...), dbałość o jednorodność kolorystyczną i solidnej jakości szczegóły wystroju, a także wygodę klientów poprzez umożliwienie im korzystania z szerszego wachlarza produktów (...)i usług(...). Uznanie znaków towarowych powoda za znaki renomowane uzasadnia, w ocenie Sądu Okręgowego, stwierdzenie, że ich moc odróżniająca jest większa niż siła znaku nierenomowanego, a także że większe od przeciętnego staje się ryzyko wprowadzenia klientów w błąd.

Sąd Okręgowy wskazał, iż w odpowiedzi na pozew pozwany zarzucił, że wcześniej od powoda używał (...)do wystroju swoich (...)i już ta okoliczność, jego zdaniem, wyklucza skuteczne poszukiwanie przez powoda ochrony w przedmiotowej sprawie. Sąd ten stwierdził, iż istotnie powód zarejestrował w Polsce znaki towarowe utrzymane w kolorystyce (...) numerach (...)w latach 1995-1996, pozwany natomiast działalność gospodarczą polegającą (...), to jednak podkreślił, że powód wcześniej od pozwanego używał (i to na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) kolorystyki (...)z wyraźną dominacją koloru(...) dla oznaczenia wizerunku swojego przedsiębiorstwa. Nie zmienia przy tym, zdaniem Sądu Okręgowego, schematu kolorystycznego (...) powoda (w którym nadal dominuje kolor(...)) fakt, że od czasu pojawienia się (...)na terenie Polski, ich wizerunek był odświeżany - w szczególności poprzez dodanie do wystroju (...)

Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, spółka (...) sp. z o.o powstała w 1991r. Pomiędzy rokiem 1991 a 1995 spółka ta była jednym z wiodących(...) Już wówczas jej charakterystyczna (...), oprócz przekazów reklamowych, była rozpoznawana przez fachowców(...)

Skoro zatem (...) powoda są znane znacznej części odbiorców towarów i usług i cieszą się w Polsce i na świecie dużą rozpoznawalnością i renomą, kojarząc się jednoznacznie z kolorystyką (...)to istnieje - w ocenie Sądu Okręgowego - prawdopodobieństwo, że stosowane przez pozwanego oznaczenie wizerunku własnej firmy, będzie przywodziło na myśl znaki towarowe firmy (...). Nieznaczny choćby stopień prawdopodobieństwa jest zaś wystarczający do udzielenia ochrony podmiotowi posługującemu się prawem do znaku renomowanego (art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp).

Ponadto analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności w postaci dokumentacji fotograficznej prowadzi, zdaniem Sądu Okręgowego, do uprawnionego wniosku, że (...) pozwanego są łądząco podobne do (...) powoda, zachodzi zatem ryzyko konfuzji. Do oznakowania swoich (...)pozwany używa bowiem takiej samej kolorystyki, przy czym również tutaj kolor (...)jest kolorem dominującym. Na otokach wiaty i sklepu na(...)pozwanego występuje(...), a pod nim umieszczony jest (...)(nieprzekraczający 40 % oznaczanej powierzchni). Na (...) pozwanego występuje również kolor (...). Z załączonych do akt dowodów w postaci raportu z badania przeprowadzonego przez agencję (...) wynika, że aż 31 % respondentów po obejrzeniu filmu prezentującego dojazd do (...) pozwanego w Z. uznało, że jest to (...), a 62 % badanych skojarzyło (...)powoda. W przypadku (...)pozwanego w T. 18 % respondentów uznało ją za (...), a 54 % badanych skojarzyło(...)w T. z (...).

Skoro oznaczenie przedsiębiorstwa powoda i oznaczenie jego produktów/usług indywidualizują powoda i prowadzoną przez niego działalność, to w ocenie Sądu Okręgowego, należało uznać istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa oraz co do pochodzenia usług - wskutek używania przez pozwanego, dla oznaczenia jego przedsiębiorstwa i jego usług, oznaczenia podobnego do tego używanego przez powoda. Konstatacja ta odnosi się także do ryzyka skojarzenia obu przedsiębiorstw jako formy wprowadzenia klienta w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa, tym bardziej, że działalność gospodarcza stron prowadzona jest w tym samym rejonie. Wskazane okoliczności zwiększają, zdaniem Sądu, ryzyko wprowadzenia w błąd klientów co do tożsamości przedsiębiorstwa i co do pochodzenia usług świadczonych przez pozwanego.

Powyższe rozważania i ustalenia co do stanu faktycznego pozwoliły Sądowi Okręgowemu stwierdzić, że spełnione zostały przesłanki deliktu ujętego w art. 5 i 10 ust. 1 uznk. Zdaniem tego Sądu działania pozwanego naruszyły także przepis art. 3 ust. 1 powołanej ustawy, który ma charakter korygujący. Pozwany wykorzystuje bowiem cudze oznaczenie wizerunku, naruszając interes innego przedsiębiorcy (powoda). Niewątpliwie działanie pozwanego, niezależnie od jego zawinienia, naruszało zatem dobre obyczaje, a mianowicie rzetelne i niezafałszowane współzawodnictwo w zakresie konkurencji przedsiębiorców.

Mając powyższe rozważania na względzie, Sąd Okręgowy orzekł jak w punktach 1 i 2 wyroku na podstawie art. 296 ust. 1 ustawy pwp oraz art. 5, art. 10 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 i 2 i art. 18 ust 1 pkt 1 uznk, nakazując pozwanemu zaprzestanie niedozwolonych działań i uwzględniając w tym zakresie co do zasady zmodyfikowane żądanie zakazowe powoda. Zdaniem Sądu Okręgowego, wyrok realizuje wytyczne wskazane przez Sąd Najwyższy oraz Sąd Apelacyjny, bowiem ochrona udzielona powodowi nie obejmuje każdej kombinacji kolorystycznej, nie obejmuje też konkretnego koloru a tylko takiego zestawienia barw, które może wprowadzać w błąd co do oznaczenia przedsiębiorstwa, towaru lub usługi albo narusza prawo do wyłącznego używania znaku towarowego. Granicą ochrony ma tu być zdolność odróżniająca owego zestawienia barw. Proporcja przyjęta przez Sąd, zgodnie z żądaniem powoda, pozwala na dostateczne odróżnienie (...) powoda i pozwanego, gdyż kolor(...)nie jest wtedy kolorem dominującym w zestawieniu kolorów. Temu celowi służy również zakaz podświetlania określonych elementów (...) gdyż również w ten sposób (...) pozwanego upodabniają się do(...)powoda i to w stopniu znacznie większym niż za dnia. W myśl art. 18 ust 1 pkt 2 uznk, Sąd Okręgowy w punktach 3 i 4 wyroku, nakazał pozwanemu usunięcie skutków niedozwolonych działań i wyznaczył w tym celu termin 3 miesięcy na dokonanie stosownych zmian w wyglądzie (...), uznając że jest to wystarczający czas na ich przeprowadzenie.

Jednocześnie, w ocenie Sądu Okręgowego, w pozostałej części powództwo winno ulec oddaleniu. Słusznie bowiem pozwany twierdzi, iż nie można było uwzględnić żądania zakazowego powoda w kształcie sprecyzowanym w piśmie z 20 lutego 2014r. Powód bowiem posługiwał się w tym zakresie pojęciami nieostrymi i niedookreślonymi. Nie wiadomo bowiem co miałyby oznaczać, iż kolor (...) jest dominujący w „ogólnym wrażeniu”, jak również czym jest „cała

powierzchnia (...)” skoro (...) jest pewnym układem przestrzennym składającym się z wielu składników. Podobnie ma się rzecz co do widoczności (...) lub jej elementów z „normalnej perspektywy”. Przedmiotem działań pozwanego, z tych samych przyczyn, nie mogą też być „inne podobne budowle”. Orzeczenie w takim kształcie nie nadawałoby się do wykonania, gdyż budziłoby poważne wątpliwości interpretacyjne. Należało więc w tej części powództwo oddalić, w zakresie nie objętym punktem 2 wyroku Sądu Okręgowego z dnia 22 lutego 2008r. i orzeczenie sformułować w sposób jednoznaczny. W związku z powyższym zakaz używania wyspecyfikowanej (...)kombinacji kolorów został odniesiony do konkretnych, enumeratywnie wyliczonych, elementów (...). Podobnie ma się rzecz z zakazem podświetlania konkretnych elementów (...) Związane jest z tym orzeczenie w przedmiocie nakazania usunięcia pozwanemu (...)kombinacji kolorów oraz nakazania zaprzestania podświetlenia właśnie tych wyżej wskazanych elementów (...). Tak zredagowane orzeczenie jest możliwe do wyegzekwowania. W związku z powyższym Sąd Okręgowy orzekł jak w punkcie 5 wyroku.

O kosztach postępowania Sąd Okręgowy orzekł w oparciu o art. 100 kpc, stosunkowo je rozdzielając. O ile bowiem powód co do zasady wygrał proces w części dotyczącej roszczenia niepieniężnego, gdyż jego roszczenie zostało oddalone w tej części w niewielkim zakresie, to należy stwierdzić iż powództwo zostało prawomocnie oddalone w zakresie dotyczącym roszczenia pieniężnego. Należało zatem stosunkowo rozdzielić koszty owych postępowań przy czym, wobec odmiennego charakteru roszczeń, stosunkowe rozdzielanie polegało w tym przypadku na odjęciu od kosztów należnych pozwanemu a związanych z dochodzeniem roszczenia pieniężnego przez powoda, kosztów roszczenia niepieniężnego które powinny przypaść powodowi. Nie można bowiem wyliczyć w sposób procentowy, w jakiej części która ze stron wygrała proces.

Zdaniem Sądu Okręgowego, jako koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw należy w tym przypadku potraktować koszty tłumaczeń dokumentów sporządzonych w języku angielskim, które poniósł powód. Sąd ten nie uznał natomiast, iż do takich kosztów należą wydatki poniesione przez powoda na badania rynkowe, prywatne opinie, a także zdjęcia spornych(...)

W myśl przedłożonego przez powoda zestawienia kosztów, uznane przez Sąd Okręgowy za celowe wydatki w postaci kosztów przejazdów, kosztów tłumaczeń oraz zaliczki na biegłego wynoszą łącznie 20.234,48 zł. Związane one są z dochodzeniem roszczeń niepieniężnych albowiem poniesiono je począwszy od 2011r. Ponadto powód poniósł koszty z tytułu dochodzenia roszczeń niepieniężnych w postaci 1.110 zł opłaty od pozwu w tej części (wraz z rozszerzeniem powództwa), 500 zł od apelacji od wyroku z dnia 20 października 2005r., jak również 4.350 zł od wniesionej skargi kasacyjnej. Z kolei koszty zastępstwa procesowego powoda, według stawki wynikającej z § 10 ust. 1 pkt 18 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, wyniosły 3 x 840 zł za postępowanie przed sądem I instancji, 2 x po 630 zł z tytułu udziału w postępowaniu odwoławczym (§ 12 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 18 powyższego rozporządzenia), 630 zł z tytułu wniesienia skargi kasacyjnej i udziału w postępowaniu kasacyjnym oraz 420 zł z tytułu udziału w postępowaniu kasacyjnym toczącym się na skutek skargi kasacyjnej pozwanego (§ 12 ust. 4 pkt 1 i 3 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 18 powyższego rozporządzenia). Łącznie daje to kwotę 10.780 zł. Razem poniesione przez powoda koszty dochodzenia roszczeń niepieniężnych uznane przez Sąd Okręgowy wyniosły zatem 31.014,48 zł.

Z kolei koszty poniesione przez pozwanego w związku z dochodzeniem przez powoda roszczeń pieniężnych wyniosły 10.950 zł, na co składa się opłata od wniesionej skargi kasacyjnej w kwocie 4.350 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w wysokości 6.600 zł, na co z kolei składa się 2 x po 2.400 zł za postępowanie przed Sądem I instancji oraz 1.800 zł za postępowanie odwoławcze (§ 6 ust. 1 pkt 5 w zw. z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu).

Po odjęciu od kwoty 31.014,78 zł kosztów należnych powodowi z tytułu dochodzenia roszczeń niepieniężnych kwoty 10.950 zł należnych pozwanemu z tytułu dochodzenia przez powoda roszczeń pieniężnych, otrzymuje się kwotę 20.064,78 zł, którą zasądzono na rzecz powoda w punkcie 6 wyroku.

W punkcie 7 wyroku Sąd Okręgowy nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa koszty biegłego tymczasowo wyłożone przez Skarb Państwa i niepokryte z uiszczonej zaliczki, na podstawie art. 83 ust. 2 w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Powyższy wyrok w części uwzględniającej powództwo zaskarżył apelacją pozwany.

Skarżący zarzucił naruszenie:

1) przepisów postępowania to jest:

-art. 479(12) § 1 k.p.c. w związku z art. 227 k.p.c. i art. 316 § 1 k.p.c. poprzez oparcie rozstrzygnięcia sprawy na spóźnionych dowodach zgłoszonych przez powoda, które nie powinny być uwzględnione przy rozstrzygnięciu sporu,

-art. 258 k.p.c. i art. 278 § 1 k.p.c. poprzez przesłuchanie świadków na okoliczności wymagające wiadomości specjalnych oraz poprzez oparcie rozstrzygnięcia na prywatnych opiniach biegłych dostarczonych przez powoda,

-art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów wskutek przyjęcia, że istnieje ryzyko konfuzji i skojarzenia(...)pozwanego ze(...) prowadzonymi w Polsce pod oznaczeniem (...) oraz ze znakami towarowymi powoda, że powód jest właścicielem (...), poprzez bezkrytyczne odwołanie się do prywatnych opinii biegłych bez jakiegokolwiek analizy, w celu zbadania czy wnioski tych opinii mają oparcie w rzeczowej i merytorycznej argumentacji, poprzez całkowite pominięcie opinii biegłego sądowego przy dokonywaniu ustaleń, poprzez ustalenia, że przesłuchani świadkowie mieli wiedzę na temat sposobu postrzegania przez klientów (...)oraz stosowanych przez powoda znaków towarowych,

-art. 328 § 2 k.p.c. poprzez sporządzenie uzasadnienia, na podstawie którego nie można ustalić na podstawie jakich faktów i dowodów Sąd doszedł do przekonania, że pozwany dopuścił się względem powoda czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe oraz, które dowody i dlaczego Sąd uznał za wiarygodne, a którym takiej mocy odmówił,

a powyższe naruszenia przepisów postępowania w sposób istotny wpłynęły na treść wydanego wyroku, zaś zaniechanie oceny dowodów, na których sąd oparł rozstrzygnięcie uniemożliwia skontrolowanie dokonanej oceny i ustalenia czy mieści się w granicach wyznaczonych przez przepis art. 233 § 1 k.o.c.

-art. 98 k.p.c. w związku z art. 100 k.p.c. poprzez obciążenie pozwanego kosztami tłumaczenia dokumentów przez powoda oraz wydatków poniesionych przez dwóch pełnomocników powoda;

2) przepisów prawa materialnego to jest:

-art. 6 k.c. poprzez błędną interpretację i przyjęcie, że to pozwanego obciąża ciężar wykazania, że prywatne opinie biegłych złożone do akt sprawy przez powoda, na podstawie których Sąd poczynił istotne ustalenia w sprawie zostały wykonane w sposób wadliwy metodologicznie lub że dotknięte są innymi wadami podważającymi ich rzetelność i przydatność dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy i że nieprzeprowadzenie przez pozwanego takiego dowodu uzasadnia przyjęcie, że opinie takie wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki,

-art. 3, art. 5, art. 10 § 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez błędne zastosowanie,

-art. 296 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej poprzez błędne zastosowanie,

-art. 160 § 1 ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez niezastosowanie.

Powołując się na powyższe zarzuty pozwany wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania za wszystkie instancje oraz przed Sądem Najwyższym.

Ponadto pozwany wniósł o przeprowadzenie dowodu z dokumentu to jest wydruku internetowego z KRS nr (...) dokumentującego wykreślenie z (...) spółki z o.o. pod firmą (...) z dniem 23 grudnia 2008r., z uwagi na przyjęcie przez Sąd w zaskarżonym wyroku, że powód prowadzi (...) oraz że zachodzi tożsamość pomiędzy powodem a spółką (...) spółka z o.o.

Powód wniósł o oddalenie apelacji pozwanego i zasądzenie kosztów. Nadto wniósł o oddalenie wniosku dowodowego pozwanego, bowiem jest to dowód nieistotny oraz sprekludowany.

Jednocześnie z ostrożności procesowej powód wniósł o przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do odpowiedzi na apelację, uzasadniających legitymację czynną powoda, uzasadniając wniosek zakwestionowaniem przez pozwanego legitymacji czynnej powoda w niniejszej sprawie dopiero w apelacji.

Sąd Apelacyjny ustalił i zważył co następuje:

Apelacja pozwanego nie jest zasadna za wyjątkiem tej części, w której kwestionuje rozstrzygnięcie o kosztach procesu.

Sąd Apelacyjny podziela ustalenia Sądu I instancji dokonane w sprawie oraz wyciągnięte na podstawie tych ustaleń wnioski, czyniąc z nich podstawę swoich ustaleń, za wyjątkiem ustaleń wskazanych poniżej.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego Sąd I instancji uwzględnił wykładnię prawa dokonaną w niniejszej sprawie przez Sąd Najwyższy w trybie art. 398(20) k.p.c. oraz wypełnił wskazania Sądu Apelacyjnego zawarte w uzasadnieniu wyroku uchylającego wyrok tego Sądu i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania (art. 386 § 6 k.p.c.) w stopniu umożliwiającym jej stanowcze rozstrzygnięcie.

Sąd Apelacyjny oddalił wniosek pozwanego o przeprowadzenie dowodu z dokumentu wydruku z KRS dokumentującego wykreślenie z (...) spółki z o.o. pod firmą (...), bowiem powód przyznał w odpowiedzi na apelację okoliczność, którą ten dowód miał wykazać.

Natomiast w związku z zarzutem apelacji pozwanego o braku legitymacji czynnej powoda Sąd Apelacyjny przeprowadził dowód z dokumentów załączonych do odpowiedzi na apelację na tę okoliczność. Dokumenty te częściowo potwierdzają przekształcenia podmiotowe spółek powiązanych kapitałowo z powodem oraz zawieranie przez powoda z tymi spółkami umów licencyjnych, na które powołuje się powód w odpowiedzi na apelację pozwanego.

Odnosząc się do zarzutów apelacji kwestionujących legitymację czynną powoda do występowania z roszczeniami w stosunku do pozwanego w niniejszej sprawie stwierdzić należy, że są one bezzasadne.

Skarżący zarzucając powodowi brak legitymacji czynnej w niniejszej sprawie powołał się na okoliczność, że powód nie prowadzi w Polsce działalności gospodarczej (...), stąd nie może skutecznie dochodzić roszczeń zgłoszonych w tej sprawie.

Powód odnosząc się do tego zarzutu w odpowiedzi na apelację przyznał, że nie jest właścicielem(...)oznakowanych znakami towarowymi zarejestrowanymi przez powoda, natomiast podniósł, że udzielił zgody podmiotom prowadzące (...)na używanie tych znaków towarowych w ramach umów licencyjnych. Nadto powód podniósł, że naruszanie przysługującego mu prawa ochronnego na znak towarowy narusza jego interes ekonomiczny jako przedsiębiorcy.

Sąd Apelacyjny wbrew odmiennym twierdzeniom apelacji podziela argumentację powoda co do przysługującego mu prawa do dochodzenia roszczeń w stosunku do podmiotu naruszającego jego prawa ochronne na znak towarowy. Powód wykazał bowiem, że jest przedsiębiorcą, któremu takie prawa ochronne przysługują, stąd może skutecznie dochodzić swoich roszczeń w stosunku do podmiotu, który te prawa narusza. Przy czym z uwagi na regulacje zawarte

w art. 5 p.w.p. oraz art. 4 u.z.n.k. prawa powoda będącego zagraniczną osobą prawną w tym zakresie nie ulegają ograniczeniu.

Skarżący zarzuca też, że Sąd I instancji naruszył art. 233 § 1 k.p.c., bowiem przekroczył granice swobodnej oceny dowodów wskutek przyjęcia, że istnieje ryzyko konfuzji i skojarzenia (...)pozwanego ze (...)prowadzonymi w Polsce pod oznaczeniem(...)oraz znakami towarowymi powoda.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego zarzut pozwanego naruszenia przez Sąd Okręgowy zasady swobodnej oceny dowodów wyrażonej w art. 233 § 1 k.p.c. jest bezzasadny. Ryzyko konfuzji każdorazowo należy bowiem odnosić do określonego modelu konsumenta.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. oznaczenie towaru lub usługi musi posiadać takie zdolności odróżniające, że jego używanie nie wywołuje niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorcy w błąd co do pochodzenia towaru lub usługi. Punktem odniesienia dla oceny podobieństwa przeciwstawianych oznaczeń jest opinia przeciętnego konsumenta, nabywcy w zwykłych warunkach obrotu.

Art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tekst jednolity Dz. U. 2016.3) definiuje przeciętnego konsumenta jako konsumenta, który jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny.

Z kolei według wspólnotowego wzorca przeciętny konsument to należycie poinformowany, uważny i racjonalny nabywca towaru (art. 18 preambuły do dyrektywy Nr 2005/29 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorców wobec konsumentów na rynku wewnętrznym...). Przyjmuje się w nim także, że test przeciętnego konsumenta nie jest testem statystycznym, a w celu ustalenia typowej reakcji przeciętnego konsumenta w danym przypadku krajowe sądy muszą polegać na własnej umiejętności oceny.

Stosując powyższą dyrektywę i korzystając z własnej umiejętności oceny Sąd I instancji dokonał w niniejszej sprawie oceny ryzyka konfuzji i skojarzenia(...)pozwanego ze (...) prowadzonymi w Polsce pod oznaczeniem (...)oraz znakami towarowymi powoda.

W ocenie Sądu Apelacyjnego dokonana przez Sąd Okręgowy ocena ryzyka konfuzji w pełni uwzględnia wyrażony w niniejszej sprawie przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 października 2010r. pogląd, zgodnie z którym przedmiotem takiej oceny winno być nie samo użycie przez pozwanego koloru(...)do oznakowania należących do niego(...), ale wizerunek (...)pozwanego w zestawieniu z wizerunkiem miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w postaci(...)prowadzonych w Polsce pod oznaczeniem (...) oraz znakami towarowymi powoda. Stwierdził przy tym Sąd Najwyższy, że stan faktyczny niniejszej sprawy daje możliwość sformułowania prawnych przesłanek i granic ochrony koloru jako elementu znaku towarowego, który oznacza nie rzecz(towar), tylko świadczone usługi i wizerunek miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokonując tej oceny miał też Sąd I instancji na uwadze stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w niniejszej sprawie, zgodnie z którym znak towarowy powoda jest znakiem renomowanym, czego konsekwencją jest to, że ryzyko pomyłki co do pochodzenia w jego przypadku występuje już wówczas, gdy podobieństwo do znaku renomowanego jest wyzwolone przez skojarzenie z tym znakiem, stąd nawet dodanie przez naruszającego dodatkowych oznaczeń lub dokonanie pewnych zmian w znaku nie wyłącza ryzyka pomyłki przez skojarzenie.

Analizując zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, a zwłaszcza dokumentację fotograficzną Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, że (...)prowadzone przez pozwanego są ładząco podobne do (...)prowadzonych w Polsce pod oznaczeniem (...) oraz z użyciem znaków towarowych powoda (określonych w uzasadnieniu skrótowo jako (...)), zatem zachodzi ryzyko konfuzji. Wskazał przy tym Sąd Okręgowy okoliczności-podobieństwa w wizerunku(...) podlegających ocenie, uzasadniające taki wniosek. Przy czym przedmiotem odrębnej oceny Sądu Okręgowego były wizerunki (...)

pozwanego i(...)prowadzonych pod oznaczeniem (...) oraz z użyciem znaków towarowych powoda w porze dziennej i w nocy.

Sąd Apelacyjny wyniki porównania wizerunku(...)pozwanego ze (...)prowadzonymi pod oznaczeniem (...) oraz z użyciem znaków towarowych powoda dokonanego przez Sąd I instancji zarówno w porze dziennej, jak i nocnej w pełni podziela. Sąd Okręgowy przekonywująco wskazał bowiem jakie okoliczności zdecydowały o ustaleniu ryzyka konfuzji i skojarzenia w niniejszej sprawie. Trafnie przyjął też Sąd I instancji, że w szczególności użycie przez pozwanego przy oznaczeniu jego(...)napisu (...), który jest słabo widoczny z daleka i w nocy oraz użycie oprócz kolorów(...)barw (...), nie wyklucza należycie ryzyka konfuzji.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego prawidłowości tej oceny nie może skutecznie podważyć użycie przez Sąd Okręgowy w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku w odniesieniu do(...)prowadzonych pod oznaczeniem (...) oraz z użyciem znaków towarowych powoda określenia (...)

Jednocześnie wbrew odmiennym twierdzeniom apelacji podzielić należy pogląd Sądu I instancji o nieprzydatności opinii biegłego S. K. do dokonania ustaleń w niniejszej sprawie. Biegły ten bowiem w swojej opinii kategorycznie odrzucił wyrażony w niniejszej sprawie przez Sąd Najwyższy pogląd o tym, że przedmiotem ochrony jest wizerunek miejsca prowadzenia działalności (...)(dowód: opinia k-1854-1863). Według tego biegłego „kolorowanie budynków i innych nośników marki firmowej nie jest objęte ochroną prawną”, stąd pozwany nie narusza praw powoda może bowiem „wykorzystywać dowolne kolory w dowolnych wzajemnych proporcjach” (dowód: wnioski opinii k-1863).

Nie może odnieść oczekiwanego przez skarżącego skutku zarzut apelacji jakoby Sąd I instancji dokonując ustaleń w sprawie z naruszeniem art. 233 § 1 k.p.c. oparł się na prywatnych opiniach biegłych dostarczonych przez powoda, bowiem Sąd ten w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku w sposób jednoznaczny i kategoryczny stwierdził, że prywatne opinie i ekspertyzy złożone przez powoda nie mają waloru opinii biegłego, a są jedynie potwierdzeniem stanowiska strony powodowej i korespondują zasadniczo z pozostałym materiałem dowodowym, któremu nie odmówiono wiarygodności. Wbrew odmiennym twierdzeniom apelacji zgodzić się też należy z Sądem I instancji, że pozwany nie przedstawił wiarygodnych dowodów, które zdyskwalifikowałyby te opinie i ekspertyzy, stąd nie może obecnie skutecznie powoływać się na naruszenie art. 6 k.c. przy ich ocenie.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego bez naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów władny był też Sąd Okręgowy przyjąć, że przesłuchani w sprawie świadkowie, których zeznania oceniono jako wiarygodne, mogli mieć wiedzę na temat postrzegania (...)przez klientów (...)prowadzonych pod oznaczeniem (...) oraz z użyciem znaków towarowych powoda. Mieć przy tym należy na uwadze okoliczność, że wiedza ta mogła dotyczyć tylko klientów, którzy rozmawiali z nimi na ten temat.

Natomiast raz jeszcze podkreślić należy, że zasadniczą podstawą dokonanych przez Sąd I instancji ustaleń była ocena dokonana przez ten Sąd samodzielnie według wzorca przeciętnego konsumenta i tej oceny skarżący nie zdołał skutecznie podważyć, nie wykazał bowiem błędów w logicznym rozumowaniu Sądu lub przy wyciąganiu wniosków, ani też by Sąd ten uchybił zasadom doświadczenia życiowego (art. 233 § 1 k.p.c.).

Skoro Sąd I instancji nie tylko mógł ale i powinien był dokonać ustaleń co do ryzyka konfuzji oraz skojarzenia (...) pozwanego ze (...) objętymi żądaniem powoda, samodzielnie w oparciu o wzorec przeciętnego konsumenta, jako niezasadne ocenić należy zarzuty apelacji pozwanego powołujące się na konieczność dokonania tych ustaleń w oparciu o opinię biegłego.

W świetle powyższych uwag brak uzasadnionych podstaw do akceptacji zarzutu pozwanego jakoby ocena materiału dowodowego dokonana przez Sąd I instancji nie była oceną swobodną w rozumieniu art. 233 § 1 k.p.c., ale była oceną dowolną.

Chybionym jest zarzut pozwanego naruszenia zaskarżonym wyrokiem wskazanych w apelacji przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji. Możliwość kumulacji roszczeń z obu tych ustaw dopuszcza art. 1 ust. 2 p.w.p. Za dopuszczalnością takiej kumulacji wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyrokach: z dnia 12 października 2005r. w sprawie III CK(...)/05 (OSNC 2006, nr 7-8, poz. 132), z dnia 2 stycznia 2007r. w sprawie V CSK (...)/06 (Biul. SN 2007, nr 5, poz 11) oraz z dnia 23 października 2008r. w sprawie V CSK(...)/08 (LEX nr 479328), wskazując, że brak jest uzasadnienia by w razie podjęcia działań naruszających prawo do znaku renomowanego, stanowiących jednocześnie naruszenie dobrych obyczajów, pozbawiać uprawnionego możliwości skorzystania z szerszych środków ochrony prawnej przewidzianych w u.z.n.k. Skoro jak wynika z ustaleń Sądu I instancji, których pozwany nie zdołał skutecznie podważyć wiarygodnymi dowodami, powodowi służy ochrona wynikająca z rejestracji znaku towarowego oraz z pierwszeństwa w oznaczaniu przedsiębiorstwa z użyciem kolorystyki objętej żądaniem pozwu, a pozwany prowadząc działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotów oznaczonych jako (...) oraz z użyciem znaków towarowych powoda, oznacza je w sposób podobny, to istnieje ryzyko konfuzji czyli możliwość wprowadzenia klienta w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa lub/i pochodzenia usług, co uzasadnia udzielenie powodowi ochrony w zakresie dochodzonych przez niego roszczeń.

Odnosząc się do tych zarzutów podkreślić też należy okoliczność, że pozwany przyznał w apelacji zarejestrowanie przez powoda znaków towarowych wskazanych w pozwie.

Co do zasadności zarzutu naruszenia przez Sąd I instancji w tej sprawie art. 479(12) § 1 k.p.c. wypowiedział się już Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 października 2010r. stwierdzając jego bezzasadność i podkreślając, że przepisy o prekluzji dowodowej nie mogą być stosowane w sposób formalistyczny, kosztem możliwości merytorycznego rozpoznania sprawy. W ocenie Sądu Apelacyjnego przy ponownym rozpoznaniu sprawy ten pogląd Sądu Najwyższego zachowuje aktualność, zwłaszcza wobec uchylecia tego przepisu prawa procesowego.

Jako niezasadny ocenić też należy zarzut apelacji naruszenia zaskarżonym wyrokiem art. 160 p.w.p., nie wykazał bowiem pozwany wiarygodnymi dowodami by spełniał przesłanki z tego przepisu to jest, aby prowadził działalność jedynie w niewielkim rozmiarze (prowadzi obecnie (...)), a po drugie by przysługiwało mu pierwszeństwo w rozumieniu tego przepisu prawa.

Odnosząc się do tego zarzutu zgodzić się też należy z tezą powoda, że pozwany z jednej strony zaprzecza używania oznaczenia naruszającego prawa powoda, ale jednocześnie przyznaje tę okoliczność, twierdząc, że używał tego oznaczenia przed powodem stąd oczekuje z racji pierwszeństwa zastosowania art. 160 p.w.p.

W ocenie Sądu Apelacyjnego nie jest też zasadnym zarzut apelacji kwestionujący prawidłowość redakcji punktu pierwszego i drugiego zaskarżonego wyroku przez brak wskazania (...)objętych zakazem opisanego w nich oznakowania. Brak wskazania w punktach pierwszym i drugim wyroku(...)objętych zakazem określonego ich oznakowania oznacza bowiem jedynie, że zakaz ten obejmuje wszelkie (...) pozwanego zakaz ten naruszające, w tym również (...), które pozwany oznakuje z naruszeniem zakazu już po wydaniu wyroku. Chybnym jest natomiast pogląd wyrażony przez pozwanego w apelacji jakoby brak wskazania (...)objętych zakazem uniemożliwił wykonanie wyroku w tej części.

Wbrew odmiennym twierdzeniom apelacji stwierdzić też należy, że uzasadnienie zaskarżonego wyroku odpowiada wymogom art. 328 § 2 k.p.c. Sąd I instancji wskazał w nim bowiem fakty, które uznał za udowodnione, dowody, na których się oparł i przyczyny, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, wyjaśnił w nim również precyzyjnie podstawy prawne wyroku. Z tego też względu brak uzasadnionych podstaw do akceptacji tezy pozwanego jakoby uzasadnienie zaskarżonego wyroku uniemożliwiło skontrolowanie dokonanej przez ten Sąd oceny. Podkreślić też należy, że na gruncie stosowania art. 328 § 2 k.p.c. utrwalonym jest pogląd, że Sąd ustala tylko te fakty, które są podstawą wyroku i ten wymóg uzasadnienia zaskarżonego wyroku spełnia.

Z powyższych względów Sąd Apelacyjny uznał za bezzasadne zarzuty apelacji kwestionujące rozstrzygnięcie zawarte w punktach 1, 2, 3, 4 zaskarżonego wyroku.

Odnosząc się do zarzutów apelacji kwestionujących rozstrzygnięcie o kosztach procesu stwierdzić należy, że są one jedynie w nieznaczej części uzasadnione.

Skarżący kwestionuje rozstrzygnięcie o kosztach procesu zawarte w zaskarżonym wyroku w zakresie obciążenia go kosztami tłumaczenia dokumentów złożonych przez powoda do akt sprawy oraz wydatków poniesionych przez dwóch pełnomocników.

Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Z kolei zgodnie z art. 98 § 3 k.p.c. do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się między innymi wydatki jednego adwokata.

Oceniając zarzuty skarżącego przez pryzmat wskazanych przepisów regulujących zwrot niezbędnych kosztów procesu zgodzić się należy ze skarżącym, że w przypadku czterech terminów rozpraw: 12 kwietnia 2012r., 4 października 2012r., 4 lipca 2013r., 28 sierpnia 2015r. Sąd I instancji zasądził na rzecz powoda zwrot wydatków poniesionych przez dwóch pełnomocników głównego i substytucyjnego, naruszając tym samym regułę zawartą w art. 98 § 3 k.p.c. Z tego też względu Sąd Apelacyjny uznając za uzasadnione jedynie żądanie przez powoda zwrotu wydatków poniesionych przez pełnomocnika głównego na zakwestionowanych przez skarżącego terminach rozpraw obniżył zasądzoną na rzecz powoda z tego tytułu kwotę o 1.105,47 złotych, stanowiącą koszt wydatków radcy prawnego M. K. oraz adwokata L. M..

Natomiast zdaniem Sądu Apelacyjnego brak podstaw do podzielenia zarzutów skarżącego kwestionujących obciążenie pozwanego obowiązkiem zwrotu kosztów tłumaczenia dokumentów złożonych przez powoda do akt sprawy. Koszty z tym związane niezależnie od tego czy były wynikiem dokonania tłumaczeń w trybie zwykłym czy też ekspresowym, były przedmiotem oceny Sądu Okręgowego, stąd zasadnie zostały uznane przez ten Sąd jako koszty niezbędne do celowego dochodzenia przez powoda będącego przedsiębiorcą zagranicznym jego praw. Podkreślić też należy, że pozwany nie zakwestionował spisu kosztów powoda zawierającego żądanie zwrotu wydatków poniesionych na tłumaczenia dokumentów po jego złożeniu przez pełnomocnika powoda.

Niezasadne są też zarzuty pozwanego sformułowane w uzasadnieniu apelacji kwestionujące samą zasadę obciążenia pozwanego obowiązkiem zwrotu kosztów procesu poniesionych przez powoda z powołaniem na uwzględnienie żądania niepieniężnego powoda jedynie w 40%. W tym zakresie wskazać należy, że powód w trakcie procesu sprecyzował swoje roszczenie niepieniężne w określony sposób i tak sprecyzowane żądanie powoda zostało zaskarżonym wyrokiem w przeważającej części uwzględnione, co uzasadniało obciążenie pozwanego kosztami procesu w sposób uwzględniający tę okoliczność, tak jak uczynił to Sąd Okręgowy w zaskarżonym wyroku.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny na mocy art. 385 k.p.c. oraz art. 386 § 1 k.p.c. orzekł jak w sentencji wyroku. O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na mocy art. 98 k.p.c., w związku z wniesieniem apelacji przez pozwanego w dniu 1 lutego 2016r. stosując § 8 pkt 18 w związku z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. (Dz.U. 2015.1800) w sprawie opłat za czynności adwokackie. Z uwagi na błąd pisarski w zaskarżonym wyroku w zakresie oznaczenia przedmiotu sprawy Sąd Apelacyjny na mocy art. 350 k.p.c. określił ten przedmiot jako „o naruszenie zasad uczciwej konkurencji i praw ochronnych na znak towarowy”.