

Sygn. akt I ACa 1/11

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lutego 2011 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:	SSA Arina Perkowska
Sędziowie:	SA Michał Kopeć SA Zbigniew Merchel (spr.)
Protokolant:	sekretarz sądowy Joanna Makarewicz

po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2011 r. w Gdańsku na rozprawie

sprawy z powództwa B., z siedzibą w L. (Anglia)

przeciwko M. S.

o naruszenie zasad uczciwej konkurencji i praw ochronnych na znak towarowy

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

z dnia 22 lutego 2008 r., sygn. akt VIII GC 165/06

uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 1 (pierwszym) i 4 (czwartym) i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w Bydgoszczy do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego i kasacyjnego.

Na oryginale właściwe podpisy

I ACa 1/11

UZASADNIENIE

Po ponownym rozpoznaniu sprawy z powództwa (...), z siedzibą w L. przeciwko między innymi M. S., wyrokiem z dnia 22 lutego 2008 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w zaskarżonej przez pozwanego M. S. części nakazał mu:

zaprzestania używania zielono-żółtej kombinacji kolorów dla oznakowania stacji paliw, usług przez nie świadczonych, ich reklamy oraz sprzedaży paliw płynnych,

zaprzestania podświetlania na zielono jakichkolwiek elementów stacji paliw, w szczególności otoku wiaty głównej, gzymsu sklepu oraz słupa cenowego,

usunięcie, w terminie sześciu miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, zielono-żółtej kombinacji kolorów lub koloru zielonego ze wszystkich obiektów znajdujących się na stacjach paliw:

w K. przy ul. (...),

w T. przy ul. (...),

w L. k/B.,

w N. przy ul. (...),

w O. k/B., nr (...), (...)-(...) S.,

w B. przy ul. (...),

w Z. k/B.,

usunięcie, w terminie wyżej wskazanym, zielonego podświetlenia ze wszystkich elementów wymienionych w punkcie 3 stacji paliw.

Ponadto Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego M. S. na rzecz powoda kwotę 18.530 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Orzeczenie to sąd I instancji oparł na następujących ustaleniach:

Powodowa Spółka prowadzi w kilkudziesięciu krajach świata działalność w zakresie produkcji i dystrybucji paliw, olejów oraz produktów ropopochodnych. Na początku lat dziewięćdziesiątych powód wkroczył na rynek polski, najpierw z produktami w postaci smarów i olejów później też zaczął tworzyć stacje paliwowe. Pierwszą stacją stacji paliw otworzył 1.08.1995r. Stacje powoda cieszą się w Polsce i na świecie dużą renomą. Przez przeciętnego klienta kojarzone są z kombinacją kolorów zielonego i żółtego, z przewagą zielonego. Kolory te stanowią element wyróżniający stacji. W latach 1995-1996 powód zarejestrował w Urzędzie Patentowym RP kilka znaków towarowych, które utrzymane są w kolorystyce zielono-żółtej. Znak zarejestrowany pod numerem R- (...) zawiera wizerunek stacji paliw. Kolor tego znaku został określony jako zielony. Pod numerem R- (...) zarejestrowano znak towarowy przedstawiający kombinację kolorów zielonego i żółtego.

Stacje paliw powoda są utrzymane w kolorystyce zielonej. Zielone jest zadaszenie wiaty głównej, słup cenowy oraz zadaszenie sklepu znajdującego się na terenie stacji. Na słupie cenowym widoczny jest również zielono-żółty znak. Kombinacja pasów zielonych i żółtych widoczna jest również na górnej części sklepu, poniżej zadaszenia. W porze nocnej podświetlona zostaje wiatka główna, tworząc cienki pas koloru zielonego. W taki sam sposób podświetlony jest dach sklepu. Słupy podtrzymujące wiatę główną, przy których znajdują się dystrybutory paliwa, są białe lub szerokie zielono-srebrne.

Pozwany M. S. w dniu 8.09.1994 r. nabył nieruchomością gruntową w K., z rozpoczętą na niej budową stacji paliw wraz z zapleczem hotelarsko-gastronomicznym. Po dokończeniu budowy stacja rozpoczęła działalność. W dniu 8.12.1994 r. pozwany zarejestrował się w Urzędzie Miasta i Gminy w K. jako przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą obejmującą między innymi sprzedaż detaliczną i hurtową paliw, prowadzenie barów. Dla oznaczenia swojej stacji w K. pozwany używa koloru żółtego i zielonego. Wiatka główna stacji jest w kolorze zielonym z cienkim paskiem koloru żółtego przy dolnej krawędzi dachowej. Zielony jest także słup cenowy oraz zadaszenie mieszczącego się na terenie stacji sklepu. Filary podtrzymujące wiatę główną są koloru białego. W nocy otok wiaty jest podświetlony zielonym pasem. Na obrzeżu wiaty, od strony wjazdu na stację, znajduje się napis (...) w kolorze niebieskim. Taki wystrój stacji istniał od momentu jej otwarcia przez pozwanego. Pozwany otworzył następnie kolejne stacje paliw: w N., T., L., O., B.. W toku niniejszego sporu pozwany uruchomił stację paliw w Z. gmina B.. Stacje te są utrzymane w tej samej kolorystyce co wyżej opisana. Na stacjach w N., B., L., Z. i w O. słupy podtrzymujące wiatę pomalowane są na kolor

żółty. Dodatkowo na zadaszniu stacji w N. znajduje się widoczny neon z napisem (...) Nazwa przedsiębiorcy (...) nie jest dobrze widoczna na terenie stacji.

O istnieniu stacji pozwanego w K. powód dowiedział się w styczniu 2002 roku, po czym skierował w dniu 3.01.2002 r. pismo z żądaniem zaniechania oznaczania stacji w sposób przypominający stacje powoda. Adresatem pisma była G. S., figurująca wówczas jako sprzedawca paliw na tej stacji. G. S. wskazała pozwanego jako właściciela przedsiębiorstwa, po czym powód nawiązał kontakt z M. S., domagając się zmiany oznakowań stacji.

Opisany wyżej stan faktyczny Sąd pierwszej instancji ustalił na podstawie zebranych w sprawie dowodów, a mianowicie zdjęć stacji paliw 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 pierwszej instancji ocenił powództwo jako zasadne co do części zgłoszonych roszczeń. Sąd zważył, że powód poszukiwał ochrony na gruncie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (T.j. Dz. U. Nr 153 z 2003 r., poz.1503 ze zm., dalej u.w.n.k.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 47 z 2001 r., poz.508 ze zm., dalej p.w.p.). Biorąc to pod uwagę Sąd orzekający stwierdził, że pozwany swoim działaniem, polegającym na zastosowaniu do wystroju stacji paliw kolorów zielonego i żółtego w odpowiednim układzie, naruszył przepisy art. 5, art. 10 oraz art. 3 u.w.n.k., a ponadto art. 296 ust 2 p.w.p..

Zdaniem Sądu orzekającego używana przez powoda w odpowiednim zestawieniu i proporcji kompozycja kolorów zielonego i żółtego przy przewadze zielonego służy identyfikacji jego przedsiębiorstwa. Kolory te związane są nie tylko z wystrojem stacji paliw, ale i z wytwarzanymi przez powoda produktami i dotyczą w ogólności marki BP.

Rozważając kwestię, która ze stron jako pierwsza rozpoczęła używanie w obrocie krajowym spornych oznaczeń przedsiębiorstwa Sąd Okręgowy wskazał, że wprowadzić pozwany swoją stację w K., posiadającą zielono-żółty wystrój, otworzył jeszcze przed uruchomieniem – w połowie 1995 roku – pierwszej polskiej stacji 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 zielono-żółtych barwach, znanych w wielu państwach świata. Spółka przeprowadziła wówczas kampanię reklamową, dając poznać swoją markę szerszemu odbiorcy. Z tych względów, zdaniem Sądu pierwszej instancji, przy spełnieniu wszystkich pozostałych przesłanek ustawowych powodowi przysługuje ochrona prawna na podstawie art. 5 u.w.n.k., 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 sprzedażą paliw, także na tym samym obszarze.

Sąd pierwszej instancji wskazał, że warunki określone w art. 5 u.w.n.k. zachodzą już wówczas, gdy skutek podobnego oznaczenia wystąpi jedynie możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy, bez względu na to, czy skutek taki rzeczywiście nastąpił. W ocenie tego Sądu działanie pozwanego, który dla oznaczenia swoich stacji używa kolorystyki przyjętej przez powoda, może potencjalnych odbiorców wprowadzić w błąd co do tożsamości jego przedsiębiorstwa, którego oznaczenie charakteryzuje się przede wszystkim zielono-żółtą kolorystyką, z przewagą koloru zielonego. Właśnie te kolory znaczna liczba odbiorców kojarzy ze stacjami powoda. Kolory te wyróżniają stacje BP od innych działających w branży paliwowej. Powód przedstawił wyniki badań sondażowych, które potwierdzały że bardzo wielu konsumentów kojarzy kolor zielony i żółty ze stacjami i produktami powoda. W ocenie Sądu orzekającego, mimo że badania te, pochodzące z roku 1999, nie były przeprowadzone na mieszkańcach Polski, to jednak wykazały, że w grupie konsumentów będących kierowcami istnieją jednoznaczne skojarzenia omawianych kolorów z przedsiębiorstwem powoda.

Sąd pierwszej instancji uznał, że wizerunek stacji należących do pozwanego jest bardzo zbliżony do wizerunku stacji powoda. Stacje pozwanego zawierają dwa elementy charakterystyczne dla stacji powoda: zielony słup cenowy i co

najistotniejsze, zieloną wiatę główną oraz zielone zadaszenie baru znajdującego się na terenie stacji. Na obrzeżu obu dachów znajduje się pasek w kolorze żółtym. Większość stacji pozwanej posiada również żółte filary, jedynie słupy na stacjach w T. i K. mają barwę białą.

Stacje powoda posiadają zielone zadaszenie osłaniające dystrybutory, słup cenowy w kolorze zielonym, opatrzony charakterystycznym znakiem stacji w barwach zielonej, żółtej i białej. Zielone jest także zadaszenie sklepu na terenie stacji. Niektóre ze stacji powoda posiadają ponadto zielono-srebrne filary podtrzymujące wiatę, a inne mają z kolei filary wiaty w kolorze białym. W nocnej porze stacje nabierają szczególnego wyglądu za sprawą podświetlonego zadaszenia i wiaty, i sklepu, występującego w postaci cienkiej zielonej linii na ich obrzeżach.

W ocenie Sądu orzekającego o bardzo dużym podobieństwie pomiędzy stacjami obu stron przesądza wysokie podobieństwo podstawowych elementów stacji – zadaszenia wiaty i słupów cenowych. W porze nocnej wizerunki obu stacji są niemal identyczne, gdyż pozwany w taki sam sposób jak powód podświetla obrzeża wiaty głównej i zadaszenia 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 stacji obu stron, nie eliminują podobieństw w stopniu, który wyłączałby ryzyko pomyłki. Elementem dostatecznie różnicującym wizerunek stacji stron nie jest żółty pas zastosowany w otoku wiaty (podczas gdy na stacjach BP otok jest koloru zielonego), zwłaszcza gdy w nocy widok tych wiat jest bardzo zbliżony, a przeciętny klient nie przeprowadza analizy nieznacznych różnic w podświetleniu. Zdaniem Sądu 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 na stacjach powoda nie zawsze są szerokie i zielone, bowiem na części stacji słupy te są wąskie i białe. Sąd podkreślił, że potencjalny klient obserwuje stację przez krótki czas i nie skupia się na szczegółach architektonicznych, lecz rozpoznaje markę po jej głównych, wyróżniających się elementach, takich jak charakterystyczny kolor zadaszenia i słupa cenowego, a w nocy sposób ich podświetlenia.

W tym stanie rzeczy, według oceny Sądu orzekającego, wizerunek stacji pozwanej wywołuje silne skojarzenie ze stacjami należącymi do powoda, co może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa prowadzącego daną stację. Zdaniem Sądu działanie pozwanej narusza również przepis art. 10 u.w.n.k., bowiem wprowadza ono klientów w błąd także co do pochodzenia usług świadczonych przez pozwanego. Z jednej strony bowiem określona kolorystyka i wystrój stacji paliw stanowią oznaczenie powoda jako przedsiębiorcy (o czym mowa w art. 5 u.w.n.k.), z drugiej zaś są znakiem oznaczającym świadczone przez niego usługi (znakiem usługowym). Sąd zważył, 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 Sądu Okręgowego, oznaczenie świadczonych przez pozwanego usług przy zastosowaniu kolorystyki zielono-żółtej może wprowadzać odbiorców w błąd co do ich pochodzenia, w związku z czym wyczerpuje przesłanki określone w art.10 u.w.n.k..

Według oceny Sądu orzekającego 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 paliw, znany przez konsumentów na całym świecie. Takie wykorzystywanie cudzej renomy, zdaniem Sądu, stanowi naruszenie dobrych obyczajów, do których odwołuje się art. 3 u.w.n.k.. Jednocześnie Sąd pierwszej instancji podniósł, że postępowanie w niniejszej sprawie nie wykazało, by renoma powoda doznała zagrożenia z uwagi na prowadzenie przez pozwanego stacji 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 u.w.n.k. oraz p.w.p., bowiem zakresy tej ochrony krzyżują się ze sobą. Możliwa jest zatem kumulacja żądań na gruncie art. 10 oraz 3 u.w.n.k. i art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p. oraz art. 301 p.w.p..

Sąd pierwszej instancji wskazał, że pierwszeństwo powoda w posługiwaniu się charakterystycznym oznaczeniem kolorystycznym już od początku lat dziewięćdziesiątych, zanim powstały stacje pozwanego, dało powodowi uprawnienie do korzystania z ochrony na gruncie u.w.n.k., natomiast od 20.09.1995r., z chwilą zgłoszenia do rejestracji dwóch znaków – wizerunku stacji w kolorze zielonym i kompozycji zielno-żółtej znaki te zaczęły korzystać z dodatkowej, silniejszej ochrony prawnej, bowiem od tego momentu pozwany, używając do wystroju swoich stacji koloru zielonego i żółtego, naruszał również prawa powoda wynikające z rejestracji znaku towarowego (usługowego). Zachowanie pozwanego wyczerpuje zatem również hipotezę art. 296 ust.2 pkt 2 p.w.p., 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 swoich stacji elementów, które mimo podobieństw pozwalałyby na wyraźne ich odróżnienie, co wykluczałoby możliwość pomyłki po stronie klientów. Zdaniem Sądu orzekającego elementu takiego nie stanowią zamieszczane na otokach wiat stacji pozwanego napisy (...) oraz czerwona, stylizowana litera S, gdyż są one w zasadzie niewidoczne, co przyznał sam pozwany, stwierdzając, że dla przeciętnego kierowcy oznaczenia te są widoczne dopiero w momencie wjazdu na stację.

Z tych wszystkich przyczyn, uznając, że pozwany dopuścił się wobec powoda czynów nieuczciwej konkurencji określonych w art. 5 i 10 u.w.n.k. oraz naruszył jego prawa do znaku towarowego (art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.), Sąd pierwszej instancji zaaprobował prawo powoda do domagania się zaniechania niedozwolonych działań i usunięcia skutków naruszeń, orzekając wobec pozwanego nakazy objęte sentencją wyroku. Sąd określił pozwanemu termin 6 miesięcy na wykonanie poleceń, mając na uwadze, że zakres przeprowadzenia koniecznych zmian wymaga określonego czasu. Jednocześnie Sąd orzekający 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 stacji paliw.

Za bezzasadny uznał Sąd pierwszej instancji podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia części roszczeń, wskazując, że powód dowiedział się o osobie pozwanego M. S. z pisma dzierżawcy stacji w K. G. S., do której wystąpił pismem z dnia 2.01.2002r. w przekonaniu, że jest ona właściwym adresatem żądań zaprzestania naruszania praw powoda, a dopiero z pisma G. S. powód dowiedział się, że właścicielem stacji jest M. S.. Zdaniem Sądu orzekającego wytoczenie w tych warunkach powództwa przez powoda w dniu 1.01.2005r. odpowiada wymogom zachowania terminu do dochodzenia roszczeń, określonym w art. 20 u.w.n.k. w związku z art. 442 k.c. (wówczas obowiązującym).

Zgłoszone przez powoda w piśmie procesowym z dnia 14.02.2008r. oraz na rozprawie w dniu 15.02.2008r. wnioski dowodowe Sąd pierwszej instancji uznał za spóźnione na zasadzie art.47912 § 1 k.p.c. Powód nie wykazał bowiem, by nie było możliwe ich powołanie przynajmniej w piśmie procesowym z dnia 31.01.2007 r. ani że potrzeba ich powołania wynikła później.

O kosztach procesu Sąd Okręgowy orzekł na mocy art. 98 k.p.c., szczegółowo wyjaśniając tę część rozstrzygnięcia.

Od przedstawionego wyroku pozwany wniósł apelację, w której zarzucił :

1) naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 386 § 6 k.p.c. 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 187/06,

2) art. 210 § 3 k.p.c., art. 235 k.p.c., art. 236 k.p.c. – 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. 47912 § 1 k.p.c. przez przyjęcie, że dowód z badania rozpoznania schematu kolorystyki BP (k. 208-235) nie jest spóźniony,

4) art. 233 § 1 k.p.c. 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 bliżej opisany w apelacji, jak również niewyjaśnienie istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności faktycznych bliżej wskazanych, mających znaczenie dla ustalenia początkowego biegu terminu przedawnienia roszczeń dochodzonych w pozwie.

Jako zarzut ewentualny skarżący wskazał naruszenie przepisu art. 233 § 2 k.p.c. 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 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo własności przemysłowej przez niewłaściwe zastosowanie oraz nieznaidujące żadnego oparcia w jakimkolwiek przepisie prawa i w ustalonym przez Sąd pierwszej instancji stanie faktycznym całkowitym zakazaniu pozwanemu używania jakiejkolwiek kombinacji kolorów zielonego i żółtego do oznaczania prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Według pozwanego zaskarżony wyrok zapadł z naruszeniem również art. 20 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w związku z art. 442 k.c. oraz art. 6 k.c. poprzez ich niezastosowanie.

Pozwany żądał w apelacji przeprowadzenia dowodu z badań przeprowadzonych przez (...) Organizację (...) opublikowanych w prasie w dniach 8-9.02.2008r. na okoliczność udziału powoda w rynku stacji paliw w Polsce, a także z 18 zdjęć stacji pozwanego (w apelacji omyłkowo zapewne napisano – „powoda”) na okoliczność sposobu i miejsca umieszczenia stylizowanej litery S i jej widoczności dla klientów stacji oraz stacji powoda dla wykazania, że wiata i słup cenowy na tych stacjach 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 pierwszej 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.

Powód wniósł odpowiedź na apelację, w której domagał się jej oddalenia i zasądzenia na jego rzecz od pozwanego kosztów procesu, a także wnosił o oddalenie wszystkich wniosków dowodowych pozwanego, wskazując na brak podstaw do ich powoływania na etapie postępowania apelacyjnego.

Na skutek wniesionej apelacji, wyrokiem z dnia 25 września 2008 r. 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 legł pogląd, że żądanie sformułowane przez powoda nie mogło zostać uwzględnione, gdyż nie znajdowało ono uzasadnienia w treści art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, w istocie prowadziłyby bowiem do przyznania powodowi prawa na zmonopolizowanie kolorów zielonego i żółtego oraz możliwości dowolnego używania ich kombinacji.

Od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 25 września 2008 r. powód wywiódł skargę kasacyjną, zarzucając naruszenie wyżej wymienionych przepisów prawa materialnego, a ponadto art. 5 i art. 10 u.w.n.k. oraz art. 386 § 6 k.p.c.

Wyrokiem z dnia 3 czerwca 2009 r. (sygn. akt IV CSK 61/09) 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 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 żądana 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 k.p.c., 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 u.w.n.k. i art. 296 p.w.p. 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 Bydgoszczy w punkcie 1 w ten sposób, że:

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

b) nakazuje pozwanemu M. S. usunięcie, w terminie 6 (sześciu) miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, koloru zielonego z otoków wiat głównych, słupów cenowych i gzymsów sklepów na stacjach paliw w K., T., w L. k/B., w N., O. k/B., B. i Z. k/B.. W zakresie dalej idącym oddalił powództwo, a co do kosztów procesu to wzajemnie je zniósł pomiędzy powodem a pozwanym M. S.. W pozostałej części apelację oddalił i zniósł wzajemnie pomiędzy stronami koszty postępowania apelacyjnego.

Wydając tej treści orzeczenie sąd II instancji uznał częściowo za zasadną apelację pozwanego, a mianowicie co do zarzutu całkowitego zakazania mu używania w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej jakiejkolwiek kombinacji koloru zielonego i żółtego. Zdaniem sądu II instancji naruszałoby to treść art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 u.w.n.k. oraz art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p., umożliwiając powodowi swoiste zmonopolizowanie wskazanych wyżej braw dla oznaczania własnego przedsiębiorstwa w dowolnych zestawieniach. Za bezzasadny uznał Sąd Apelacyjny zarzut naruszenia art. 386 § 6 k.p.c. Zdaniem sądu II instancji zgodnie z zaleceniem wynikającym z wyroku Sądu drugiej instancji Sąd Okręgowy miał dokonać szczegółowych ustaleń faktycznych co do istoty sprawy, których dotąd zaniechał, a także winien był przedstawić ich szeroką analizę prawną, co, należycie uczynił. Ustalenia te mogły zostać dokonane w oparciu o dotychczasową ofertę dowodową stron, przy czym, wobec braku nowych wniosków dowodowych (poza wnioskami powoda ocenionymi jako sprekludowane), Sąd orzekający władny był sięgnąć do dowodów już przeprowadzonych bez potrzeby ich ponawiania, wobec braku wniosków stron o powtórzenie postępowania dowodowego. 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 k.p.c. Przed zamknięciem rozprawy Przewodniczący udzielił głosu stronom, każda ze stron miała możliwość wypowiedzenia się co do materiału dowodowego zebranego w sprawie oraz co do stanowiska własnego, a także twierdzeń strony przeciwnej. Z prawa tego obie strony skorzystały.

Podzielił jednak Sąd Apelacyjny zarzutem skrzącego co do naruszenia przez Sąd pierwszej instancji art. 235 § 1 k.p.c. w związku z art. 236 k.p.c. poprzez zaniechanie wydania postanowienia dowodowego, co w szczególności odnosi się do przywołanych w apelacji dowodów z dokumentów i zdjęć poszczególnych stacji. 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 podniesie tego zarzutu wobec niezłożenia przez nią w toku

posiedzenia poprzedzającego zamknięcie rozprawy zastrzeżenia wpisanego do protokołu stosownie do wymogu art. 162 k.p.c.

Sąd Apelacyjny nie podzielił sformułowanego w apelacji pozwanego zarzutu naruszenia przez Sąd pierwszej instancji przepisu art. 479¹² § 1 k.p.c. poprzez uznanie za niesprekludowane dowodów załączonych do pisma procesowego powoda z dnia 13.06.2005 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 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 Europejskiego Badania Omnibus w zakresie rozpoznawalności koloru zielonego w roku 1999, 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 k.p.c. przy ocenie omawianego wyżej dowodu z wyników badania rozpoznawalności koloru zielonego oraz kombinacji kolorów zielonego z żółtym 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 Apelacyjny nie podzielił także dalszych wywodów pozwanego objętych zarzutem naruszenia zasad swobodnej oceny dowodów (art. 233 § 1 k.p.c.) przy porównywaniu wyglądu i oznaczeń stacji każdej ze stron oraz przy ocenie różnic oraz stopnia podobieństwa pomiędzy nimi, mogącego spowodować ryzyko konfuzji. Do akt sprawy załączone zostały liczne zdjęcia przedstawiające stacje pozwanego, w tym najnowszą 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 stacje paliw. Sąd pierwszej instancji w oparciu o ten materiał władny był dokonać, w ramach prerogatyw płynących z art. 233 § 1 k.p.c., samodzielnej oceny, czy pomiędzy wskazywanymi w pozwie oznaczeniami stacji 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” stacji, mogący zostać wprowadzony w błąd oznakowaniem stacji stosowanym przez skarżącego. Sąd Okręgowy jasno bowiem stwierdził, że potencjalną klientelę każdej ze stron sporu stanowią osoby będące kierowcami pojazdów i przeciętnymi użytkownikami dróg. (...) obecnie dostępność samochodów, jak i powszechność posiadania uprawnień do ich użytkowania sprawia, że liczba takich osób jest bardzo duża, podobnie jak liczba i różnorodność stacji paliw. Modelowy klient, z uwagi na wspomnianą powszechność dokonywania zakupu paliwa na stacjach, jest osobą dostatecznie dobrze zorientowaną co do tej różnorodności oraz wynikającej stąd możliwości wyboru miejsca, w którym dokona zakupu, kierując się charakterystycznymi cechami oznaczeń stosowanych przez rozlicznych sprzedawców paliw.

Dokonując oceny podobieństwa i różnic w wyglądzie stacji obu stron Sąd pierwszej instancji prawidłowo brał pod uwagę specyfikę oddziaływania oznaczeń przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą paliw i usług na stacjach paliw, wynikającą z tego, że zwykle identyfikacja stacji następuje w trakcie ruchu pojazdu i dokonuje się w bardzo krótkim czasie. Z tego względu istotne jest korzystanie z takich metod oznaczeń, które są w stanie oddziaływać na kierowcę na zasadzie impulsu, do wywołania którego używa się w szczególności koloru jako swoistego „kodu rozpoznawczego”. W ocenie Sądu Apelacyjnego analiza wyglądu stacji paliw 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 kolor zielony, a w drugiej kolejności kombinacja kolorów zielonego z żółtym, w której przewagę ma jednak barwa zielona. Każda ze stron dla oznaczania swoich stacji stosuje dodatkowe elementy – powód litery BP lub bp, trójkolorową rozetkę, a w ostatnich latach wprowadzony dodatkowo kolor biały do elementów charakterystycznych stacji (fragmenty słupa cenowego, elementy otoku wiaty), żółte napisy (...), zaś pozwany niebieski napis (...) umieszczony na zielonej części otoku wiaty, stylizowaną literę S barwy czerwonej, czerwone elementy na dystrybutorach w niektórych stacjach. Jednak o ogólnym wizerunku stacji decydują nie szczegóły wystroju, widoczne po wjeździe na stację i poddaniu jej oględzinom, lecz jej podstawowa kolorystyka. W tym zakresie zaś, zwłaszcza w porze nocnej, stacje stron wykazują tak znaczne podobieństwo, że uprawnione staje się twierdzenie o wystąpieniu możliwości wprowadzenia w błąd klienteli stacji.

Sąd Apelacyjny nie podzielił stawianego przez pozwanego w apelacji zarzutu dowolności oceny, w wyniku której oznakowania stacji obu stron zostały uznane za podobne w stopniu powodującym ryzyko konfuzji w szerszym rozumieniu. Art.233 § 1 k.p.c. daje Sądowi możliwość oceny wiarygodności i mocy dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Ocena tego rodzaju kwestii, jak podobieństwo przedstawionych pod osąd znaków graficznych i jego możliwe skutki, jest dokonywana nie tyle poprzez zeznania świadków, co przy pomocy postrzegania przez zmysł wzroku i własny odbiór wizualizacji ocenianego znaku. Nie jest to zatem kwestia oceny dowodów co do faktów – a tylko fakty pozostają w procesie cywilnym przedmiotem dowodu (art. 227 k.p.c.) – lecz tego, czy przedstawione fakty (w postaci rzeczywistego i niekwestionowanego przecież wyglądu stacji każdej ze stron w konfrontacji z treścią zarejestrowanych znaków towarowych, także niesporną i wynikającą z dokumentów urzędowych) pozwalają na dokonanie określonej oceny prawnej. Sąd Apelacyjny w tym zakresie aprobował stanowisko Sądu pierwszej instancji.

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 zielonym istotnych, omawianych powyżej, elementów wystroju stacji paliw. Kolor ten nadaje ton wystrojowi całego obiektu, a wrażenie kolorystyczne ulega wzmocnieniu w porze nocnej poprzez specyficzny sposób podświetlenia stacji. Zastosowanie barwy intensywnie zielonej zarówno w górnych partiach wystroju (otok wiaty, gzymsy sklepu), jak i w partiach położonych niżej (dystrybutory, przestrzeń w ich bliskim otoczeniu, kosze, tablice) powoduje, że jasne światło rzucone na elementy zielone rozprasza się w sposób wzmagający wrażenie zieleni 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 zielonej na zasadniczych elementach wystroju należących do niego stacji paliw, a mianowicie na otokach wiat głównych, na słupach cenowych i na gzymsach sklepów. Eliminacja koloru zielonego z tych elementów, a pozostawienie pozwanemu możliwości posługiwania się innymi barwami, w tym dotychczas przez niego stosowanymi, do oznaczania pozostałych elementów stacji, usunie zagrożenie kojarzenia przez klientów stacji skarżącego ze stacjami powoda, w sposób należyty chroniąc zarówno interes poszkodowanego, jak i konsumentów przed wprowadzeniem w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy, względnie co do możliwego powiązania stacji powoda i pozwanego. Kolor intensywnej zieleni na wskazywanych wyżej elementach, wzmocniony w porze nocnej określonym sposobem ich podświetlenia, jest w ocenie Sądu Apelacyjnego tym elementem, który decyduje o sile znaku powoda.

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 od września 1991 roku, odkąd intensywnie rozwinęła (licząc do chwili obecnej) sieć miejsc sprzedaży produktów. Innym czynnikiem w tym zakresie jest zestandaryzowany, estetyczny wygląd stacji, dbałość o jednorodność kolorystyczną i solidnej jakości szczegóły wystroju, a także wygodę klientów poprzez umożliwienie im korzystania z szerszego wachlarza produktów (sklepy, bary kawowe) i usług (myjnie, toalety,

stanowiska do odkurzania czy pompowania opon etc.). 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 p.w.p.. 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 zielonego 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 stacjach wszelkiej zielono-żółtej kombinacji kolorystycznej dla oznaczania samych stacji, usług przez pozwanego świadczonych oraz ich reklamy i sprzedaży było nazbyt daleko idące. Jak to wyżej wskazywano, kolorem bezspornie dominującym na stacjach powoda i decydującym o charakterze ich wystroju, jest zielony. O podobieństwie kolorystyki stacji obu stron świadczy stosowanie tego koloru, w zbliżonym odcieniu, jako dominującego zwłaszcza dla oznaczenia tych samych istotnych elementów stacji, przez pozwanego. Takie jednak użycie pozostałych barw, jakie stosuje pozwany, a mianowicie wykorzystywanie koloru żółtego, w ocenie Sądu Apelacyjnego nie będzie szkodliwe dla zdolności odróżniającej znaku powoda (z dominantą barwy zielonej), po odjęciu komponentu zielonego na stacjach skarżącego. Nie można bowiem pominąć tego, że poza korzystaniem z barwy zielonej, jako dominującej obie strony stosują wymieniane wyżej oznaczenia dodatkowe (napisy, powód – rozetkę), służące umożliwieniu należytego rozeznania klientom stacji. Usunięcie tego koloru z oznaczeń pozwanego usunie stan zakłócenia zdolności odróżniającej znaku powoda zarówno w dzień, jak i wyeliminuje problem kolorystyki podświetlenia wiaty nocą. Zastosowanie bowiem jakiegokolwiek innego koloru w miejsce dotychczasowego zielonego niewątpliwie zmieni barwę całego otoku.

Działanie pozwanego polegające na używaniu w szerokim zakresie, barwy zielonej dla oznakowania podstawowych elementów stacji paliw, było działaniem bezprawnym, bowiem narusza prawo powoda do używania takiego oznakowania wynikające z uzyskania prawa ochronnego, które, w myśl art. 153 ust.1 p.w.p., jest prawem przysługującym powodowi na zasadzie wyłączności. Do odwrócenia skutków naruszenia praw powoda konieczne było nie tylko nakazanie pozwanemu zaprzestania używania podstawowego koloru odróżniającego stacje powoda od innych, ale również nakazanie usunięcia tego koloru z wymienionych w wyroku zasadniczych elementów stacji paliw.

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 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ochrona ta ma charakter subsydiarny wobec tej, jaką zapewnia zastosowanie przepisów p.w.p.. Wprawdzie powód, w pełni zasadnie, wskazywał na możliwość dochodzenia swoich praw na podstawie zarówno przepisów p.w.p., jak i u.w.n.k., jednak cel procesu osiągnął w oparciu o pierwszą z wymienionych. Z tej przyczyny zarzuty apelacji w tej części zostały pominięte.

Sąd Apelacyjny nie podzielił zarzutów skarżącego odnoszących się do zarzutu przedawnienia roszczenia, a konkretnie do ustalenia początku biegu tego terminu. Ustalenia i rozważania Sądu orzekającego poczynione w tym zakresie (v.s. 35 i 36 uzasadnienia Sądu I instancji – k. 597-598) odnosiły się do trzyletniego terminu przedawnienia, mającego zastosowanie zarówno do rozważanej przez ten Sąd podstawy roszczenia powoda z u.w.n.k., jak i do podstawy znajdującej się w p.w.p. – zgodnie z art. 289 w związku z art. 298 p.w.p.. Sąd Apelacyjny w całości odwołał się do przedstawionych przez Sąd pierwszej instancji szczegółowych ustaleń faktycznych przedstawionych w motywach zaskarżonego wyroku, świadczących o zachowaniu przez powoda powyższego terminu do dochodzenia roszczeń, bez potrzeby ponownego przytaczania w tym miejscu tych ustaleń i rozważań.

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 p.w.p., Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok w omawianym zakresie, na zasadzie art. 386 § 1 k.p.c., zmieniając

częściowo zaskarżony wyrok, a w zakresie dalej idącym oddalając powództwo i apelację w oparciu o art. 385 k.p.c. O kosztach postępowania Sąd Apelacyjny orzekł na podstawie art.108 § 1 k.p.c. w związku z art.100 k.p.c.

Od orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 października 2009r. (IACa 898/09) skargę kasacyjną złożył pozwany zarzucając zaskarżonemu wyrokowi naruszenie przepisów prawa materialnego i procesowego.

W odniesieniu do przepisów postępowania cywilnego zarzucono naruszenie art. 39820k.p.c. poprzez niezastosowanie przez Sąd Apelacyjny wykładni prawa dokonanej przez Sąd Najwyższy, rozpoznający już raz skargę kasacyjną w niniejszej sprawie; art. 321 § 1 k.p.c. poprzez orzeczenie o żądaniu, które nie było objęte podstawą faktyczną i prawną, powództwa i w konsekwencji orzeczenie ponad żądanie pozwu; art. 384 k.p.c. poprzez zmianę wyroku Sądu pierwszej instancji na niekorzyść pozwanego wnoszącego apelację przy braku apelacji strony powodowej; art. 328 § 2 k.p.c. poprzez wskazanie w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, że rozstrzygnięcie zostało oparte na nieistniejącym przepisie prawa materialnego; art. 162 k.p.c. poprzez jego błędne zastosowanie ze względu na niewypowiedzenie się Sądu odnośnie do zgłoszonych dowodów; art. 217 § 2 k.p.c. w związku z art. 382 i 391 § 1 k.p.c. poprzez pominięcie wnioskowanego dowodu; art. 378 § 1 i art. 328 § 2 k.p.c. poprzez nierozpoznanie części zarzutów apelacji; art. 479 § 1 k.p.c. przez dopuszczenie dowodu, którego zgłoszenie było spóźnione.

Zarzuty naruszenia prawa materialnego dotyczyły powołania w uzasadnieniu art. 296 ust. 1a pkt 2 i 3 p.w.p., który jako nieistniejący został zastosowany w związku z art. 296 ust. 1 tej ustawy, będąc podstawą materialnoprawną rozstrzygnięcia; jeżeli powołanie naruszenia powyższego przepisu zostałoby uznane jako oczywista omyłka zarzucał kasator zaskarżonemu wyrokowi naruszenie art. 296 ust. 1 w związku z art. 296 ust. 2 i 3 p.w.p. poprzez niewłaściwe zastosowanie, polegające na nakazaniu pozwanemu zaprzestania używania koloru zielonego do oznaczania paliw płynnych, podczas gdy paliwa nie są w ogóle oznaczane; art. 296 ust. 1 w związku z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. 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 p.w.p. 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 p.w.p. 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 k.p.c. przez rozstrzygnięcie ponad żądanie pozwu w sytuacji, gdy sąd jest związany żądaniem i jego podstawą faktyczną. Sąd Apelacyjny w Gdańsku nie naruszył wskazanego przepisu, a jedynie w sentencji wyroku zostały użyte inne sformułowania, niż zawierał pozew. 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 drugiej instancji art. 384 k.p.c. Przepis ten wprowadza zakaz reformationis in peius, który polega na zakazie pogorszenia położenia tej strony, która zaskarżyła orzeczenie w sytuacji, gdy druga strona nie wniosła środka zaskarżenia. Rezultatem wyroku Sądu Okręgowego było zakazanie pozwanemu używania na będących jego własnością, stacjach benzynowych kombinacji kolorów zielonego i żółtego, a w wyniku zmiany tego wyroku tylko wskutek apelacji pozwanego zakaz dotyczy używania przez niego koloru zielonego w ogóle, w każdej kombinacji kolorystycznej, a nie tylko z kolorem żółtym. Orzeczony przez sąd II instancji zakaz używania w ogóle koloru zielonego uniemożliwia wszelkie zestawienia tego koloru z innym dla oznaczenia przedsiębiorstwa pozwanego, idzie zatem dalej, niż wyrok Sądu pierwszej instancji.

Za uzasadniony uznał Sąd Najwyższy zarzut naruszenia przez Sąd Apelacyjny art. 162 k.p.c. poprzez błędne jego zastosowanie. Sąd drugiej instancji, zgadzając się z zarzutem naruszenia przez Sąd pierwszej instancji art. 235 § 1 w związku z art. 236 k.p.c. 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 k.p.c. Sąd Najwyższy wskazał, że art. 162 k.p.c. nie ma zastosowania w sytuacji, w której sąd pominię dowód bez wydania postanowienia oddalającego wniosek o jego przeprowadzenie i dlatego nakazał by Sąd Apelacyjny rozpoznać podniesione w apelacji zarzuty dotyczące sposobu przeprowadzenia postępowania dowodowego i poczynione na tej podstawie ustalenia faktyczne, które z uwagi na przedmiot niniejszej sprawy mają, zasadnicze znaczenie.

Nie podzielił Sąd Najwyższy zarzutu pozwanego co do naruszenia przez zaskarżony wyrok art. 479 k.p.c., jako że tego przepisu sąd nie może naruszyć. Jest on skierowany do stron postępowania. Wskazał, że o potrzebie późniejszego zgłoszenia określonych twierdzeń decydują, okoliczności konkretnej sprawy, a przepisy o prekluzji dowodowej nie mogą, być stosowane w sposób formalistyczny, kosztem możliwości merytorycznego rozpoznania sprawy.

Rozważając zarzut skarżącego o niezastosowaniu przez Sąd Apelacyjny przy ponownym rozpoznawaniu sprawy wykładni prawa dokonanej przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie sygn. akt IV CSK 61/09, 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 k.p.c. ponieważ nie orzekł sprzecznie z wykładnią dokonaną przez Sąd Najwyższy w odniesieniu do wykładni mających zastosowanie w sprawie art. 18 u.z.n.k. i art.

296 p.w.p. 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 k.p.c. skarżący miał słuszność, że stanowisko Sądu Najwyższego w powołanym wyroku zostało źle odczytane. To z kolei doprowadziło do naruszenia art. 296 p.w.p. oraz art. 120 ust. 1 i 2 p.w.p. przez wadliwe przyznanie kolorowi per se ochrony jako znakowi towarowemu. Wskazał Sąd Najwyższy, że w niniejszej sprawie przedmiotem ochrony jest wizerunek stacji benzynowej w określonej kompozycji kolorów zielonego i żółtego, z uznana dominacją koloru zielonego, a nie kolor jako znak towarowy.

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 p.w.p. ze względu na nietrafne przyjęcie, że znaki towarowe powoda są znakami renomowanymi. Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu 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. Zdaniem Sądu Najwyższego renomowany to nie tylko nośnik informacji o pochodzeniu towaru (usługi), ale też przekaznik pewnych istotnych informacji, które mogą, się odnosić do jakości towaru (usługi), jak też do reputacji uprawnionego do znaku lub do jego działalności. Znak renomowany to znak znany, rozpoznawalny w stopniu większym niż znaki towarowe zwykłe, co nie oznacza, że musi być znany powszechnie. 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. Ryzyko skojarzenia stanowi jedno z kryteriów oceny podobieństwa które powinno uwzględniać wszystkie okoliczności, w tym siłę odróżniającą znaku imitowanego, stopień jego rozpowszechniania oraz renomę. 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 p.w.p.

Odnosząc się do kwestii przyznania ochrony na podstawie powołanego przepisu p.w.p. 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 p.w.p. 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 zielonemu, jako elementowi składowemu znaku towarowego, którego dotyczy ochrona. Kolor ten od początku procesu był łączony z kolorem żółtym, zatem nie ma powodu, aby pozwany nie mógł zastosować koloru zielonego w połączeniu z innymi kolorami. Ochrona nie obejmuje każdej kombinacji kolorystycznej używanej przez powoda, jakby wynikało z uzasadnienia zaskarżonego obecnie wyroku Sądu Apelacyjnego, 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 jest zdolność odróżniająca tego zestawienia barw. Całkowite zakazanie stosowania jakiegoś koloru w okolicznościach niniejszej sprawy narusza art. 296 ust. 1 i 2 p.w.p., a także art. 120 ust. 2 p.w.p.

Zdaniem Sądu Najwyższego stan faktyczny rozpoznawanej sprawy daje możliwość sformułowania prawnych przesłanek i granic ochrony koloru jako elementu znaku towarowego, który oznacza nie rzecz (towar), tylko świadczone usługi i wizerunek miejsc, prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi zwłaszcza o sytuację, gdy wśród przedsiębiorców działających w określonej branży, jak w przypadku stacji paliw zainteresowanie budzą tylko niektóre kolory, na tyle wyraziste, że tylko one mogą pełnić funkcję odróżniającą, są, ponadto uważane za estetyczne i przydatne marketingowo w prowadzonej działalności gospodarczej. 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.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje :

Zakres zaskarżenia (zaskarżono pkt 1 i 4 wyroku sądu I instancji) wyznaczał w sprawie przedmiot rozpoznania, jaki podlegał ocenie przez sąd II instancji.

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. Na wstępie zauważyć należy, iż powódka podniosła w apelacji zarzuty, dotyczące zarówno uchybień procesowych, skutkujących jej zdaniem dokonaniem wadliwych ustaleń faktycznych, jak i naruszenia prawa materialnego, odnoszące się do prawidłowości prawnej oceny zasadności dochodzonego przez nią żądania. W tej sytuacji w pierwszej kolejności wypadało rozważyć zarzuty procesowe, związane z podstawą faktyczną zaskarżonego wyroku, ponieważ dokonanie materialnoprawnej oceny powództwa jest możliwe i celowe dopiero po przyjęciu prawidłowych ustaleń faktycznych.

Przedmiotowa sprawa nie poddaje się merytorycznemu rozstrzygnięciu co do istoty w zakresie prawidłowości podstawy faktycznej i prawnej.

Zasadnie wskazał Sąd Najwyższy w wyroku uchylającym ostatnie orzeczenie Sądu Apelacyjnego, że w sprawie pozwana nie utraciła prawa do powoływania się na zaistniałe uchybienia w postępowaniu przed sądem I instancji (art. 162 k.p.c.). Znaczenie art. 162 k.p.c. realizuje się w postępowaniu odwoławczym. Zastrzeżenie przewidziane w art. 162 k.p.c. mogą dotyczyć jedynie takich uchybień sądu, popełnionych przy dokonywaniu czynności procesowych, o których strony zostały powiadomione przez sąd wydaniem postanowienia lub zarządzenia.

Rozpoznając ponownie sprawę sąd I instancji był zobowiązany na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 31 maja 2006r. do poczynienia „szczegółowych ustaleń, które pozwoliłyby na odrębne ustalenie, czy pozwani w jakikolwiek sposób dopuszczają się względem powoda czynów nieuczciwej konkurencji, a nadto czy w rzeczywistości naruszają prawa ochronne powoda na znaki towarowe”.

Poddając ponownie ocenie sprawę sąd I instancji wyznaczył rozprawę w dniu 2.02.2007r. na której strony zgłosiły propozycję podjęcia rozmów co do ugody, co zakończyło zawieszeniem postępowania na okres prawie 1 roku (podjęto je 16 stycznia 2008r. – k. 503).

W między czasie powód rozszerzył żądanie pozwu (k. 491) i zgłosił w piśmie rozszerzającym także wnioski dowodowe. Również w kolejnym piśmie z 14.02.2008 r. powód zgłosił dalsze wnioski dowodowe (k. 525 -533). Mając na uwadze, że doszło do podjęcia postępowania sąd I instancji wyznaczył rozprawę na dzień 15.02.2008r., gdzie jedynie pełnomocnicy wypowiedzieli się co do swych stanowisk w sprawie i zgłoszonych wniosków dowodowych (nie cofając ich; k. 541-542). Sąd nie wydając żadnej decyzji co do zgłoszonych wniosków dowodowych zamknął rozprawę i w terminie publikacyjnym wydał zaskarżony wyrok (k.539).

W uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia natomiast stwierdził, że zgłoszone przez powoda na rozprawie w dniu 15 lutego 2008r., wnioski dowodowe, w tym zawarte w piśmie procesowym z dnia 14 lutego 2008r. nie mogły być wzięte pod uwagę, jako spóźnione w świetle art. 47912 § 2 k.p.c., albowiem powód nie wykazał aby nie było możliwe ich powołanie przynajmniej w piśmie procesowym z 31 stycznia 2007r., tj. jeszcze przed zawieszeniem postępowania w sprawie, ani że potrzeba ich powołania wynikła później. Takie wyjaśnienie sądu zawarte w uzasadnieniu, nie może zastąpić formalnej decyzji procesowej.

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 stacji w Z..

Wydając orzeczenie z pominięciem wydania w tej materii decyzji procesowej naruszył sąd I instancji reguły art. 210 § 3, 235 i 236 k.p.c., skoro rozprawa w dniu 15.02.2008r. nie obejmowała postępowania dowodowego i roztrząsania jego wyników (por. uzasadnienie postan. SN z 5 lutego 1999 r. III CKN 1211/98, OSNC 1999 r., nr 7-8, poz. 139, wyrok SN z 20 sierpnia 2001 r. I PKN 571/00 - OSNP 2013 nr 14, poz. 330).

Zasadny wobec powyższego był także zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. albowiem przedmiot oceny w aspekcie wiarygodności i mocy dowodowej, wynikających zeń okoliczności, faktów (art. 233 § 1 k.p.c.) mogą stanowić tylko dowody formalnie przeprowadzone, co nie miało miejsca.

Sąd Okręgowy ponownie rozpoznając sprawę nie wypełnił tym samym dyspozycji art. 386 § 6 k.p.c., 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 k.p.c. i art. 235 k.p.c. 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 k.p.c.

Wprawdzie nie zarzucał tego apelujący, ale nie można nie zauważyć, że zgodnie z art. 224 k.p.c. 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 k.p.c. Wobec tego, o ile strony zgłaszają wnioski dowodowe, rzeczą sądu jest wypowiedzenie się co do nich. Dodać wypada, że za takim poglądem przemawia także wzgląd na wzmocnienie kontradiktoryjności

procesu cywilnego, w którym to strony są gospodarzami postępowania dowodowego, decydując o jego kierunku i zakresie z uwagi na zgłaszane przez siebie twierdzenia i okoliczności faktyczne. W tym ujęciu Sąd pierwszej instancji bezpodstawnie ograniczył postępowanie dowodowe.

Wprawdzie sąd II instancji jest sądem meriti (art. 382 k.p.c.), i możliwe jest przed nim prowadzenie postępowania dowodowego, to jednakże co do zasady miejscem dla prowadzenia tego postępowania jest sąd I instancji. Przemawia za tym cytowany już art. 386 § 4 k.p.c. Poza tym należy mieć wzgląd na uniknięcie pozbawienia stron możliwości rozpoznania sprawy w postępowaniu dwuinstancyjnym, do czego mogłoby łatwo dojść, gdyby znakomitą większość postępowania przeprowadził bezpośrednio sąd odwoławczy. Stąd należy unikać sytuacji by postępowanie dowodowe, co do zasady było prowadzone bezpośrednio przed Sądem Apelacyjnym. Postępowanie apelacyjne ma być przede wszystkim postępowaniem odwoławczym i kontrolnym, choć zachowuje charakter postępowania rozpoznawczego.

W związku z tym, że doszło do uchylecia 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. Decyzję co potrzeby i możliwości przeprowadzenia tego dowodu w tym względzie powinien podjąć sąd I instancji.

W obecnym stanie sprawy trudno 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 k.c. w zw. z art. 20 u.w.n.k. Po przesądzeniu tej z kolei kwestii i ustaleniu, że nie nastąpiło przedawnienie sąd I instancji będzie mógł przystąpić do oceny zasadności twierdzeń powódki.

Nie przesądzając tej kwestii, podkreślić należy, że w niniejszej sprawie przedmiotem ochrony ma być wizerunek stacji benzynowych powoda w określonej kompozycji kolorów zielonego i żółtego, z uznaną dominacją koloru zielonego, a nie kolor zielony jako znak towarowy. Przy ocenie prawnej sąd I instancji nie może pominąć wskazówek jakie płyną tak z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2009r. (sygn. akt CSK 61/09), jak i wyroku Sądu Najwyższego 21 października 2010r. (sygn. akt CSK 231/10), gdyby uznał zasadność roszczenia powódki co wskazania adekwatnego kryterium dla ustalenia zakresu, w jakim powództwo powinno zostać uwzględnione. Poza tym sąd I instancji będzie miał na względzie także dalsze uwagi jakie zawarł w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 października 2010r. (sygn. akt CSK 231/10) Sąd Najwyższy, co do wykładni art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., co do tego jak rozumieć znak renomowany i że takimi znakami są znaki towarowe powoda, to że ochrona nie może być udzielona samemu kolorowi zielonemu, jako elementowi składowemu znaku towarowego, którego dotyczy ochrona, a kolorowi temu w połączeniu z kolorem żółtym i że nie ma przeszkód aby pozwany mógł zastosować kolor zielony 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 p.w.p., a także art. 120 ust. 2 p.w.p., jak i zasady swobody podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej i swobodnej konkurencji.

Stan faktyczny rozpoznawanej sprawy daje możliwość sformułowania prawnych przesłanek i granic ochrony koloru, jako elementu znaku towarowego, który oznacza nie rzecz (towar), tylko świadczone usługi i wizerunek miejsc, prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzić będzie o wyjaśnienie, na czym ma polegać dominacja koloru zielonego w kompozycji kolorystycznej użytej przez pozwanego tak, żeby nie wprowadzała w błąd, stosownie do treści art. 296 ust. 1 w związku z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Sprecyzowane rozstrzygnięcie spowodować powinno także ustanie wątpliwości skarżącego co do możliwości korzystania przez powodową Spółkę (...) z prawa ochronnego na znak towarowy w sposób określony w art. 153 ust. 1 p.w.p.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd I instancji winien wypowiedzieć się też, czy zachowania pozwanego naruszały art. 3, 5, 10 i 18 u.w.n.k. i jaki ewentualnie ma to wpływ na zakres żądanej ochrony, jakiej domagał się powód.

Z tych wszystkich względów Sąd Apelacyjny na mocy art. 386 § 4 k.p.c. i art. 108 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji wyroku.