

Sygn. akt V AGa 238/18

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 lutego 2019 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – V Wydział Cywilny

w składzie:

| | |
|-----------------|--|
| Przewodniczący: | SSA Anna Daniszewska |
| Sędziowie: | SA Mariusz Wicki SO del. Wiesław Łukaszewski (spr.) |
| Protokolant: | sekretarz sądowy Barbara Haska |

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2019 r. w Gdańsku na rozprawie

sprawy z powództwa (...) w L. ((...))

przeciwko M. S. (1)

o naruszenie zasad uczciwej konkurencji i praw ochronnych na znak towarowy

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w B.

z dnia 20 sierpnia 2018 r., sygn. akt VIII GC 221/15

I. prostuje rubrum zaskarżonego wyroku w ten sposób, że w miejsce oznaczenia firmy powoda „(...) w L.” wpisuje „(...) w L.”;

II. oddala apelację;

III. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 14.160 (czternaście tysięcy sto sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO del. Wiesław Łukaszewski SSA Anna Daniszewska SSA Mariusz Wicki

Na oryginale właściwe podpisy.

Sygn. akt V AGa 238/18

UZASADNIENIE

Powód - (...) z siedzibą w L. ((...)) złożył pozew, w którego punkcie 1 domagał się zakazania pozwanym - M. S. (1) oraz Przedsiębiorstwu (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

B. używania dla oznakowania stacji paliw, świadczonych przez nie usług, ich reklamy oraz sprzedaży paliw płynnych, zielono-żółtej kombinacji kolorów, w której –

w ogólnym wrażeniu – bez względu na zastosowanie innych kolorów, w tym koloru białego – dominujący jest kolor zielony, a kolor żółty uzupełniający, to jest kolor zielony zajmuje ponad 40% całej powierzchni wystroju stacji lub poszczególnych jej

elementów widocznych z normalnej perspektywy, a w szczególności słupa cenowego, otoku wiaty głównej, słupów ją podtrzymujących, dystrybutorów paliwa, gzymsu ścian sklepu i innych podobnych budowli, względnie kolor zielony stanowi ponad 40% w zielono-żółtym zestawieniu kolorów, w tym na stacji paliw znajdujących się w B. przy ulicy (...), (...)-(...) B.. W punkcie 2 pozwu powód wniósł o zakazanie pozwanym zaprzestania podświetlania na zielono jakichkolwiek elementów stacji paliw, a w szczególności otoku wiaty głównej, ścian sklepu oraz słupa cenowego, w tym na stacji paliw znajdujących się w B. przy ulicy (...), (...)-(...) B.. W punkcie 3 powód żądał opublikowania przez każdego z pozwanych trzykrotnego ogłoszenia w Gazecie (...) i „(...)” z przeprosinami

albo alternatywnie sentencji wyroku. Domagał się również zasądzenia solidarnie od pozwanych na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Powód wyjaśnił w uzasadnieniu pozwu, że jest częścią jednego z największych koncernów paliwowych dostarczających energię, działających na terenie ponad 80 krajów, w tym od 1991 r. w Polsce, gdzie sieć stacji (...) obejmuje 425 obiektów. Stacje benzynowe oraz produkty powoda można rozpoznać po charakterystycznej szacie graficznej, na którą składa się kolor zielony (dominujący), żółty oraz biały (barwy uzupełniające). Elementem schematu identyfikacji przedsiębiorstwa jest także logo H.. Kolory stały się symbolem przedsiębiorstwa powoda, oznaczeniem świadczonych przez niego usług oraz nośnikiem znakomitej renomy na świecie i w Polsce. Powód podkreślił szczególnie silną moc oddziaływania podświetlonych kolorów stacji w nocnych warunkach. Powód twierdził, że czyni ogromne inwestycje mające na celu promowanie swojego wizerunku, którego główne elementy stanowią kolor zielony i zielono-żółta kombinacja kolorów. Powód wskazał, że jest właścicielem szeregu znaków towarowych i usługowych, które są utrzymane w zielono-żółtej kolorystyce.

Powód dodał, że pozwani związani są z prowadzeniem stacji benzynowej w B., przy ul (...), w której wystroju wykorzystano kolorystykę bazującą

na kombinacji kolorów zielonego, żółtego i białego, gdzie barwa zielona ma charakter dominujący. Powód argumentował, że w dniu 6 czerwca 2012 r. skierował do Sądu Rejonowego w (...) wniosek o zawiązanie do próby ugodowej, jednak pozwani

nie wyrazili zgody na polubowne zakończenie sporu i postępowanie umorzono.

W efekcie powód zarzucił pozwanym naruszenia:

- praw ochronnych na znaki towarowe z art. 296 ust. 2 pkt 2 prawa własności przemysłowej;
- praw do znaku renomowanego z art. 296 ust. 2 pkt 3 prawa własności przemysłowej;
- czyn nieuczciwej konkurencji z art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, polegający na wprowadzającym w błąd oznaczeniu przedsiębiorstwa;
- czyn nieuczciwej konkurencji z art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, polegający na wprowadzającym w błąd oznaczeniu pochodzenia towarów lub usług;
- czyn nieuczciwej konkurencji z art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, polegający na pasożytniczym wykorzystaniu renomy przedsiębiorstwa powoda i jego towarów.

Powód stał na stanowisku, że działania pozwanych szkodzą renomie i zdolności odróżniającej jego znaków towarowych, mogą także przynieść inne negatywne konsekwencje, znajdujące odzwierciedlenie w utracie zaufania klientów do towarów opatrzonych znakami towarowymi (...), czy też osłabieniu mocy odróżniającej jego znaków.

W odpowiedzi na pozew pozwany M. S. (1) wniósł o oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powoda na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania.

W zakresie żądania zawartego w punkcie 1 petitum pozwu pozwany wskazał, że nie jest ono dokładnie sprecyzowane, albowiem powód użył słowa „w tym”.

Pozwany stwierdził, że powód winien sprecyzować, które stacje paliw – poza stacją w B. – objęte są jego żądaniem. Pozwany dodał, że między stronami od dziesięciu lat toczy się spór o identyczne roszczenia, jak w niniejszej sprawie, z tym że odnosi

się ono do enumeratywnie wymienionych siedmiu stacji benzynowych prowadzonych przez pozwanego, wśród których nie ma stacji w B.. Ponadto podał, że sformułowanie żądania zakazowego powoda (punkt 1 petitum pozwu) budzi wiele wątpliwości. Pozwany podniósł też zarzut przedawnienia roszczeń powoda wskazując, że pozwolenie na użytkowanie stacji w B. uzyskał 18 września 2008 r.,

natomiast powód zatrudniał detektywów do poszukiwania podobnych stacji.

Niezależnie od tego, powództwo zostało wniesione po upływie trzech lat od zawezwania do próby ugodowej. Pozwany zgłosił również zarzut braku legitymacji czynnej powoda do dochodzenia roszczeń. W ocenie pozwanego, powód jest tylko udziałowcem spółki, która prowadzi w Polsce stacje (...). Przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzi stacje (...) w Polsce, należy do spółki (...), która byłaby legitymowana do dochodzenia takich roszczeń. Pozwany powołał się też na fakt, że wcześniej od powoda stosował do oznaczania swych stacji kolory zielony, żółty i biały,

co miało miejsce od 1994 r. Pozwany wskazał, że nie sprzedaje własnych towarów. Ponadto, sposób użycia kolorów na stacji benzynowej pozwanego nie naśladuje ani nawet nie zbliża się do użycia kolorów na znakach towarowych należących do powoda. Dodał też, że inni, mniejsi od powoda przedsiębiorcy nie mogą być pozbawieni prawa do używania koloru zielonego tylko dlatego, że w ocenie powoda zachodzić będzie

ryzyko skojarzenia koloru zielonego z jego stacjami. Zdaniem pozwanego, powód nie może monopolizować i zawłaszcząć tego koloru i czynić z tego oręża w walce konkurencyjnej.

Te same zarzuty w swojej odpowiedzi na pozew podniósł drugi z pozwanych – Przedsiębiorstwo (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B.. Dodał

on ponadto, że prowadzi działalność gospodarczą na stacji benzynowej w B. na podstawie umowy najmu zawartej z pozwanym M. S. (1). (...) została

mu wydana w stanie kompletnym, nie wykonywał on żadnych zmian w wystroju i kolorystyce.

W piśmie procesowym z dnia 15 października 2015 roku powód sprecyzował żądanie pozwu w zakresie punktu 1 i 2 oraz wniósł o zakazanie pozwanym działań, o których mowa w punkcie 1 i 2 petitum pozwu, na stacji paliw znajdującej się w B. przy ulicy (...), (...)-(...) B.. Powód rozwinął także dotychczas przedstawioną argumentację, w tym wskazał, że bez znaczenia dla sprawy pozostaje

to, że pozwana spółka jest tylko najemcą stacji znajdującej się w B.. Jako bezzasadny określił również zarzut braku współuczestnictwa po stronie pozwanych. Odnośnie do zarzutu powagi rzeczy osądzonej i zawisłości sprawy powód podkreślił,

że sprecyzował roszczenia zakazowe w ten sposób, że dotyczą one jedynie stacji paliw znajdującej się w B.. Powód twierdził również, że w sprawie nie doszło do przedawnienia roszczeń. Odniósł się także do zarzutu braku legitymacji czynnej co do czynów nieuczciwej konkurencji, twierdząc przy tym, że w związku z przedłożonym wyciągiem z umowy licencyjnej ma konkretny, bezpośredni i realny interes

ekonomiczny na terytorium Polski. Powód wskazał zarazem, że bezzasadne są twierdzenia pozwanych odnośnie braku precyzji sformułowania roszczeń

zakazowych, w tym co do kwestii zakresu stosowania oraz odcienia barw zielonej i

żółtej oraz „normalnej perspektywy”. Powód utrzymywał, że jego roszczenia zakazowe mieszczą się w treści przysługujących mu praw ochronnych na znaki towarowe. Co do roszczenia publikacyjnego, powód również zakwestionował zarzuty pozwanych, w tym wskazał, jakie funkcje ma pełnić publikacja oświadczeń oraz twierdził, że nie ma znaczenia to, że roszczenia takie nie zostały uwzględnione w ramach innego postępowania. Jako gołosłowne

powód określił zarzuty pozwanych co do naruszenia zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, ponieważ celem powoda jest ochrona jego praw. Powód powołał się także na tzw. zasadę czystych rąk. W całości podtrzymał stanowisko odnośnie naruszenia przez pozwanych praw ochronnych powoda na znaki towarowe oraz zasad uczciwej konkurencji ze względu na wykorzystanie zielono-żółtej kombinacji kolorystycznej do oznaczania stacji paliw, świadczonych usług oraz oferowanych towarów.

W piśmie datowanym na dzień 23 czerwca 2016 r. powód ponownie zmodyfikował roszczenia zawarte w punkcie 1 i 2 petitum pozwu w ten sposób, że wniósł o:

1. zakazanie pozwanym – każdemu z osobna - używania dla oznakowania stacji paliw, świadczonych przez nie usług, ich reklamy oraz sprzedaży paliw płynnych, zielono-żółtej kombinacji kolorów, w której kolor zielony zajmuje ponad 40% powierzchni elementów stacji paliw w postaci słupa cenowego, otoku wiaty głównej, słupów ją podtrzymujących, dystrybutorów paliwa oraz gzymsu ścian sklepu lub w której kolor zielony stanowi ponad 40% w zielono-żółtym zestawieniu kolorów na stacji paliw znajdującej się w B. przy ulicy (...), (...)-(...) B.;
2. zakazanie pozwanym – każdemu z osobna – zaprzestania podświetlania na zielono elementów stacji paliw w postaci otoku wiaty głównej, słupa cenowego oraz gzymsu ścian sklepu na stacji paliw znajdującej się w B. przy ulicy (...), (...)-(...) B..

Powód podtrzymał pozostałe roszczenia zawarte w punktach 3 i 4 petitum pozwu. Dodatkowo wniósł o nakazanie pozwanym solidarnie w terminie 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku usunięcia skutków naruszeń.

W uzasadnieniu wyżej opisanego pisma, powód powołał się na treść wyroku Sądu Okręgowego w B. z 30 listopada 2015 r., sygn. akt VIII GC (...), w którym przesądzono, że oznaczenia stosowane przez M. S. (1) na stacjach paliw w K., N., L., O., B., Z. i T. naruszają prawa powoda do znaków towarowych i zasady uczciwej konkurencji. Wyrok ten został w przeważającej części utrzymany w mocy przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w orzeczeniu z dnia 13 maja 2013 r., sygn. akt V ACa 177/16. Powód wskazał na związanie Sądu orzekającego w niniejszej sprawie treścią rozstrzygnięć prawomocnych wyroków.

W piśmie datowanym na dzień 28 września 2016 r. pełnomocnik pozwanych odniósł się do zmodyfikowanych roszczeń powoda, zaznaczając zarazem, że Sąd nie jest związany wcześniej wydanymi i wskazanymi przez powoda orzeczeniami.

Na mocy postanowienia z dnia 10 października 2016 r. Sąd Okręgowy prawomocnie odrzucił pozew w stosunku do pozwanego M. S. (2) w zakresie żądania zawartego w punkcie 1 i 2 zmienionego roszczenia w piśmie powoda z dnia 23 czerwca 2016 r., to jest o zakazanie pozwanemu zaprzestania używania dla oznakowania stacji paliw, świadczonych przez nie usług, ich reklamy oraz sprzedaży paliw płynnych, zielono-żółtej kombinacji kolorów, w której kolor zielony zajmuje ponad 40% powierzchni elementów stacji w postaci słupa cenowego, otoku wiaty głównej, słupów ją podtrzymujących, dystrybutorów paliwa oraz gzymsu ścian sklepu lub w której kolor zielony stanowi ponad 40% w zielono-żółtym zestawieniu kolorów znajdującej się w B. przy ulicy (...) oraz o zakazanie zaprzestania podświetlania na zielono elementów stacji paliw w postaci otoku wiaty głównej, słupa cenowego oraz gzymsu sklepu na stacji paliw znajdującej się w B. przy ulicy (...). Sąd uznał, że w tym zakresie między stronami istnieje stan powagi rzeczy osądzonej, gdyż zakaz orzeczony przez Sąd Okręgowy w wyroku z 30 listopada 2015 r. obejmuje również stację benzynową w B..

W dniu 3 stycznia 2017 r. pozwany - Przedsiębiorstwo (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. zmienił firmę na (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w D..

W dniu 3 listopada 2017 r. pełnomocnik pozwanego złożył do akt fotografie stacji benzynowej w B., przedstawiające jej aktualny wygląd po przemalowaniu na inny odcień otoku wiaty, otoku budynku, koloru słupów i otoku słupa cenowego.

W piśmie procesowym z dnia 23 listopada 2017 roku – w związku ze zmienionym wyglądem stacji paliw – powód rozszerzył powództwo w stosunku do pozwanego M. S. (1) w ten sposób, że obok pierwotnego roszczenia wniósł

o:

1. nakazanie pozwanemu zaniechania używania koloru zielonego lub zielono – żółtego niezależnie od jego odcienia, który stanowiłby ponad 40 % widocznej powierzchni elementów stacji, to jest otoku zadaszenia nad stanowiskami tankowania paliwa, każdego ze słupów podtrzymujących zadaszenie, zewnętrznych powierzchni sklepu lub innego budynku znajdującego się na stacji paliw, każdego z dystrybutorów paliw, każdego ze stanowiska tankowania, pylonu cenowego – w połączeniu z kolorem białym, szarym lub srebrnym, niezależnie od odcienia, na stacji paliw znajdującej się w B. przy ulicy (...) oraz na jakiegokolwiek innej stacji paliw pozwanego;

2. nakazanie pozwanemu M. S. (1) zaniechania używania zielonego podświetlania jakichkolwiek zewnętrznych powierzchni stacji paliw, lub ich elementów, a także używania oświetlenia bezbarwnego, o ile oświetla ono zielone lub zielono – żółte powierzchnie stacji paliw na stacji paliw w B. przy ulicy (...) i na jakiegokolwiek innej stacji pozwanego;

3. nakazanie pozwanemu usunięcia wskazanej kolorystyki w punkcie 1 ze stacji paliw w B., przy ulicy (...) i z jakichkolwiek innych stacji paliw pozwanego w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku;

4. nakazanie pozwanemu usunięcia oświetlenia wskazanego w punkcie 2 ze stacji paliw w B., ulica (...) i z jakichkolwiek innych stacji paliw pozwanego w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku ;

5. nakazanie pozwanemu czterokrotnie opublikowanie na własny koszt w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się wyroku – na głównym grzbiecie każdego dzienników tj. 2 razy w dzienniku „ Gazeta (...) i dwa razy w dzienniku „(...)” ogłoszenia o wskazanej w żądaniu wielkości i treści,

oraz upoważnienie powoda do opublikowania powyższych oświadczeń w podanych powyżej tytułach prasowych na koszt pozwanego, w przypadku, gdyby pozwany nie dopełnił obowiązku wynikającego z treści wyroku,

albo alternatywnie nakazanie pozwanemu opublikowanie sentencji wyroku na opisanych powyżej zasadach;

6. zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.

Uzasadniając rozszerzenie powództwa wobec pozwanego M. S. (1) powód stwierdził, że zmieniony odcień stacji pozwanego nadal może być odbierany przez część konsumentów jako zielony.

Ponadto dokonał wyboru w zakresie roszczenia o publikację oświadczenia lub wyroku w prasie zgłoszonego w pkt 3 petitum pozwu z dnia 7 sierpnia 2015 roku. Wskazał, że z uwagi na odrzucenie pozwu wobec pozwanego M. S. (1) w zakresie roszczeń publikacyjnych orzeczenie w zakresie sentencji wyroku względem M. S. (1) nie będzie spełniać celu informacyjnego i może być niezrozumiałe

dla przeciętnej odbiorcy. Wobec tego powód dokonał wyboru i wniósł o nakazanie pozwanemu oświadczenia określonej treści i formie w prasie na podstawie art. 18 ust.

3 u.z.n.k.

W odpowiedzi na rozszerzenie powództwa pozwany M. S. (1) w piśmie z 15 grudnia 2017 r. wniósł o oddalenie rozszerzonego powództwa, odrzucenie rozszerzonego powództwa w zakresie, jakim dotyczy ono stacji paliw innych, niż stacja zlokalizowana w B. przy ulicy (...) oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania.

Pozwany podnosił, że powód zgłosił do ochrony i ma zastrzeżony na swoją rzecz jeden odcień zieleni, znajdujący się na zarejestrowanych znakach towarowych. Jest to odcień ciemnej zieleni i nie powinno budzić wątpliwości, że pozwany na spornej stacji nie stosuje takiego koloru na jej elementach architektonicznych wskazanych w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2017 r., sygn. akt IV CSK 674/16. W chwili obecnej pozwany stosuje też neutralne podświetlenie stacji. Zarzucił, że w rozszerzonym powództwie powód ponownie próbuje zmonopolizować kolor zielony i dodatkowo wszystkie jego odcienie, a nawet odcienie koloru żółtego, o ile mogą się zbliżyć do jakiegokolwiek odcienia koloru zielonego. W ocenie pozwanego, bez żadnych podstaw, powód próbuje rozszerzyć swój monopol na kolor biały, szary i srebrny, których zastosowania próbuje pozwanemu zakazać. Pozwany wskazał, że z dobrej woli zdecydował się na radykalną zmianę kolorystyki używanej na swoich stacjach, a żądana przez powoda sankcja jest nieadekwatna do stanu faktycznego i prawnego występującego od początku w sprawie. Jego zdaniem, obecnie stosowana przez pozwanego kolorystyka nie zbliża się do konkretnego koloru zastrzeżonego na rzecz powoda.

W piśmie z dnia 28 grudnia 2017 r. pełnomocnik powoda odniósł się do wyżej opisanego pisma pozwanego. Powód twierdził między innymi, że niezależnie od tego, jak pozwany nazywa nową kolorystykę jego stacji, wśród odbiorców i tak będzie ona wywoływać wrażenie „zieloności”.

Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy odrzucił pozew w stosunku do pozwanego M. S. (1) w zakresie żądań zawartych w piśmie procesowym z dnia 23 listopada 2017 r. rozszerzającym powództwo, w części dotyczącej punktów: 1, 2, 3 i 4 z ograniczeniem do stacji paliw położonych w K., T., L., N., O., w B. przy ul (...) oraz w Z. gmina B.. Sąd I instancji uznał, że w tym zakresie również zachodził stan powagi rzeczy osądzonej. Powód dysponuje już prawomocnym orzeczeniem, które zakazuje M. S. (1) używania na jego stacjach paliw kombinacji koloru zielono-żółtego oraz podświetlania na zielono określonych elementów w zakresie opisanym w wyroku.

Na mocy postanowienia z dnia 16 marca 2018 r., na podstawie art. 395 § 2 k.p.c., Sąd Okręgowy uchylił postanowienie z dnia 15 stycznia 2018 r. i odmówił odrzucenia pozwu w zakresie rozszerzonego powództwa, w jakim dotyczy ono stacji paliw innych, niż stacja zlokalizowana w B. przy ul (...). Ponadto, Sąd umorzył postępowanie w zakresie wykładni postanowienia z dnia 15 stycznia 2018 r.

W treści pisma datowanego na dzień 29 maja 2018 r. powód cofnął pozew wraz ze zrzeczeniem się roszczenia w stosunku do pozwanego W. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w D., wskazując jednocześnie, że strony zawarły ugodę pozasądową. Dodał również, że żadna ze stron nie będzie wnosila o koszty postępowania.

Postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2018 roku Sąd Okręgowy w B. umorzył postępowanie w stosunku do (...) z ograniczoną odpowiedzialnością w D. i zniósł koszty pomiędzy powodem a tym pozwanym.

W piśmie z dnia 6 sierpnia 2018 roku przedłożonym na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2018 roku pełnomocnik powoda cofnął w stosunku do pozwanego M. S. (1) roszczenia z pkt III.3 i III.4 petitum pisma z 23 czerwca 2016 roku o usunięcie kolorystyki i oświetlenia zakwestionowanych w pozwie z 7 sierpnia 2015 roku zrzekając się tych roszczeń za okres do dnia 3 listopada 2017 roku. W uzasadnieniu tego pisma wskazał, że pozwany zmienił pierwotny, kwestionowany w pozwie z dnia

7 sierpnia 2015 roku wygląd stacji paliw w B. 3 listopada 2017 roku wskutek wykonania wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2017 roku. Zmieniony

wygląd stacji paliw w B. tj. jej obecna zielona kolorystyka i oświetlenie są obecnie przedmiotem rozszerzonych roszczeń powoda z 23 listopada 2017 roku, które obejmuje także roszczenie o usunięcie obecnej kolorystyki i oświetlenia. Jednocześnie w całości podtrzymał wobec pozwanego roszczenie publikacyjne.

Przed zamknięciem rozprawy powód wskazał, iż ze zgłoszonych roszczeń alternatywnych w postaci publikacji przeprosin przez pozwanego oraz opublikowania sentencji wyroku dokonuje wyboru i wnosi o publikację przeprosin o wskazanej treści, podnosząc, iż nawet zmiana i usunięcie naruszeń nie powoduje wygaśnięcia roszczeń publikacyjnych.

Sąd Okręgowy w B. wyrokiem z dnia 20 sierpnia 2018 r. sygn. akt VIII GC 221/15 orzekł, że:

1. oddała powództwo w całości;
2. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 10.817 zł tytułem kosztów postępowania;
3. nakazuje pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w B. kwotę 14.500 zł tytułem nieuiszczonej opłaty od rozszerzonego powództwa;
4. nakazuje zwrócić powodowi ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w B. kwotę 485,15 zł tytułem niewykorzystanej zaliczki;
5. nakazuje zwrócić pozwanemu ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w B. kwotę 250 zł tytułem niewykorzystanej zaliczki.

Orzeczenie to oparł na następujących ustaleniach faktycznych oraz rozważaniach prawnych:

Powodowa spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji paliw, olejów oraz produktów ropopochodnych. Powód działa w kilkudziesięciu krajach, posiada tysiące stacji paliw.

Na polski rynek powód wkroczył na początku lat 90-tych. We wrześniu 1991 r. powstała (...) spółka z o.o. Przez pierwsze dwa lata spółka ta zajmowała się rozwojem sieci dystrybucyjnej produktów olejowych i smarów sprzedawanych w warsztatach naprawczych, sklepach i na stacjach benzynowych. Produkty te sprzedawane były w zielonych opakowaniach z logo spółki. W 1993 r. spółka przeprowadziła kampanię reklamową promującą swoje produkty. Na targach spółka (...) była reprezentowana również w kolorach zielonych z logotypem żółtym, a stoiska były konstruowane w taki sposób, aby podkreślić „zieloność” firmy. Wszelkie materiały reklamowe spółki (...), mające na celu promocję firmy, były w kolorze zielonym, z żółtymi dodatkami. Rozpoczęto również procesy inwestycyjne związane z budową stacji paliw. Pierwsza stacja (...) została otwarta w Polsce w 1995 r. w G..

Stacje benzynowe marki (...) utrzymane są w kolorystyce zielono-żółtej, przy czym kolor zielony ma dominujący charakter. Kombinacja poziomych pasów zielono - żółtych widoczna jest również na górnej części sklepu, poniżej zadaszania. W kolorystyce stacji (...) występują także barwy białe oraz zielono-srebrne. W porze nocnej podświetlona zostaje wiata 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. Stacje powoda cieszą się w Polsce i na świecie dużą rozpoznawalnością i renomą. Przez przeciętnego klienta kojarzone są z kombinacją kolorów zielonego i żółtego, z przewagą zielonego. Kolory te, a zwłaszcza kolor zielony, stanowią element wyróżniający stacje.

Marketing i zarządzenia marką (...) ma charakter globalny. (...) czyni znaczne inwestycje na aktywność reklamową, sięgające między 35 a 40 mln złotych rocznie w Polsce.

W latach 1995-1996 powód zarejestrował w Polsce i za granicą znaki towarowe, które utrzymane są w kolorystyce zielono-żółtej, w tym w kraju znaki towarowe o numerach R- (...), R- (...), R- (...) i R- (...). Pierwotnie logotyp (...) przypominał żółtą tarczę na zielonym tle z napisem (...). Od kilku lat logo powoda to zielono-żółty symbol przypominający słońce, określane jako (...).

Od dnia 8 grudnia 1994 r. pozwany M. S. (1) prowadzi działalność gospodarczą, obecnie pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe (...).

Pozwany M. S. (1) uzyskał świadectwo ochronne na znak towarowy, przy czym prawo ochronne nr (...) trwa od dnia 25 stycznia 2002 r., przedstawiające niebiesko-żółto-zielono-biały symbol graficzny z napisem (...).

Wieczystym użytkownikiem gruntu przy ul. (...) w B., na którym posadowiona jest stacja paliw, oraz właścicielem budynku pozostaje pozwany M. S. (1).

Na podstawie umowy z dnia 10 sierpnia 2009 r. pozwany M. S. (1) wynajął Przedsiębiorstwu (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B. zakład położony przy ul. (...) w B..

Pierwszą stację benzynową pozwany M. S. (1) założył w K. w 1994 r. (...) utrzymana była w kolorystyce zielono-żółto-biała z fioletowym napisem (...).

Przebudowa stacji paliw pozwanego w B. została zakończona we wrześniu 2008 r. (...) pozwanego przy ul. (...) w B. pierwotnie była utrzymana w kolorystyce zielono-żółtej (zielona górna część wiaty z żółtym obramowaniem u dołu, żółte słupy oraz zielono-srebrno-białe dystrybutory). (...) oznaczona była znakiem towarowym (...) oraz czerwono białym logiem z literę S. W nocy stacja podświetlana była na zielono, natomiast logotypy podświetlane były kolorem neutralnym. W podobnej kolorystyce utrzymane były inne stacje pozwanego, w tym zlokalizowane w B., K., N., T., O., Z., L..

We wrześniu 2009 r. powód, za pośrednictwem kancelarii prawnej, wynajął agencję detektywistyczną w celu sprawdzenia stacji pozwanego położonej w B. przy ulicy (...) z punktu widzenia kolorystyki, widzianej za dnia oraz w nocy, ustalenia od kiedy ta stacja istnieje oraz kto prowadzi stację i kogo jest nieruchomości, na której stacja jest posadowiona. Około trzech tygodni przed otrzymanym zleceniem współwłaściciel firmy detektywistycznej M. B. (1) poinformował kancelarię prawną reprezentującą powoda, iż zauważył stację pozwanego w B., która w jego ocenie była podobna do stacji (...).

W czerwcu 2012 r. powód złożył w Sądzie Rejonowym w (...) wniosek o zawezwanie (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o. oraz pozwanego M. S. (1) do próby ugodowej w przedmiocie zaniechania używania określonych oznaczeń kolorystycznych, zaprzestania podświetlania na zielono oraz dokonanie zmiany kolorystyki stacji położonej przy ul. (...) w B., a także opublikowania stosownych przeprosin. Wniosek został rozpoznany przez Sąd Rejonowy w B. pod sygn. akt VIII GCo (...) na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2012 roku, jednakże uczestnicy nie wyrazili zgody na zawarcie ugody.

W dniu 30 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w B., w sprawie rozpoznawanej pod sygn. akt VIII GC (...) o naruszenie zasad uczciwej konkurencji i praw ochronnych na znak towarowy z powództwa (...) z siedzibą w L. przeciwko M. S. (1):

1. nakazał pozwanemu zaprzestania używania dla oznakowania stacji paliw, świadczonych przez nie usług, ich reklamy oraz sprzedaży paliw płynnych, zielono-żółtej kombinacji kolorów, w której kolor zielony zajmuje ponad 40% powierzchni elementów stacji w postaci słupa cenowego, otoku wiaty głównej, słupów ją podtrzymujących, dystrybutorów paliwa oraz gzymsu ścian sklepu lub w której kolor zielony stanowi ponad 40% w zielono-żółtym zestawieniu kolorów;
2. nakazał pozwanemu zaprzestania podświetlania na zielono elementów stacji paliw w postaci otoku wiaty głównej, słupa cenowego oraz gzymsu sklepu;

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

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

5. oddalił powództwo w pozostałej części, nieobjętej pkt 2 wyroku Sądu Okręgowego w B. z dnia 22 lutego 2008 r., sygn. akt VIII GC (...);

6. orzekł o kosztach postępowania.

W dniu 13 maja 2016 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, pod sygn. akt V ACa 177/16, na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w B. z dnia 30 listopada 2015 r. (sygn. akt VIII GC (...)) sprostował zaskarżony wyrok w zakresie określenia przedmiot sprawy, zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 6 w ten sposób, że obniżył zasądzoną kwotę do 18 959,31 złotych, oddalił powództwo w pozostałym zakresie oraz orzekł o kosztach postępowania apelacyjnego.

W dniu 27 września 2017 r., po rozpoznaniu skargi kasacyjnej pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok w punkcie trzecim w części oddalającej apelację od rozstrzygnięć zawartych w punktach drugim i czwartym wyroku Sądu pierwszej instancji i w tym zakresie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w B. z dnia 30 listopada 2015 r. w ten tylko sposób, że nakazy oznaczone w punkcie drugim i czwartym wyroku Sądu pierwszej instancji znajdują zastosowanie wyłącznie w przypadku używania przez pozwanego dla oznakowania stacji paliw, świadczonych przez nie usług, ich reklamy oraz sprzedaży paliw płynnych, zielono - żółtej kombinacji kolorów wymienionej w punkcie pierwszym wyroku Sądu pierwszej instancji, a nadto oddalił skargę kasacyjną w pozostałym zakresie oraz orzekł o kosztach postępowania kasacyjnego.

Jesienią 2017 r. stacje pod marką (...), w tym stacja w B., zostały przemalowane na zupełnie odmienny od wcześniej używanego kolor zielony – jasny zielony, wpadający w żółty, z elementami srebrnymi. Zarówno słup cenowy, otok wiaty głównej i gzyms ścian sklepu zostały w całości przemalowany na jednolity kolor – jasny zielony, bez kombinacji kolorów zielonego i żółtego. Natomiast słupy podtrzymujące wiatę pozwany przemalował na kolor srebrny. Dystrybutory paliwa oraz cokół wokół budynku – sklepu pozostały w kolorze zielonym zbliżonym odcieniem do koloru używanego na stacji (...). W nocy, stacje podświetlane są światłem naturalnej barwy.

W piśmie z dnia 23 listopada 2017 r. pełnomocnik powoda poinformował pozwanego M. S. (1) oraz jego pełnomocnika, że powód wciąż kwestionuje zmieniony wygląd stacji paliw, który może naruszać prawo do znaków towarowych powoda oraz stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2018 roku wydanym w sprawie VIII GC (...) Sąd Okręgowy w B. na wniosek powoda dokonał wykładni pkt 1 i 2 sentencji wyroku Sądu Okręgowego w B. z dnia 30 listopada 2015 r., sygn. akt VIII GC (...) (w brzmieniu ustalonym wyrokiem SN z dnia 27 września 2017 r., sygn. akt IV CSK 674/16), w ten sposób, że stwierdził, iż brak wskazania w pkt 1 i 2 sentencji wyroku konkretnych stacji benzynowych objętych zakazem określonego oznakowania oznacza, że zakaz ten obejmuje wszystkie istniejące stacje pozwanego, które ten zakaz naruszają, a nie tylko stacje benzynowe wymienione w pkt 3 i 4 sentencji wyroku oraz, że obejmuje wszystkie stacje benzynowe, które pozwany oznakuje z naruszeniem tego zakazu po wydaniu wyroku, w pozostałej części oddalić wniosek powoda o dokonanie wykładni wyroku. Na skutek zażalenia pozwanego na powyższe postanowienie Sąd Apelacyjny orzeczeniem z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie V AGz (...) oddalił zażalenie.

Opisany powyżej stan faktyczny Sąd Okręgowy ustalił w oparciu o przedłożone do akt sprawy dokumenty prywatne i fotografie, wydruki ze stron internetowych, informacje o nagrodach, przeprowadzonych oględzinach stacji pozwanej położonej w B. przy ulicy (...) oraz zeznania wskazanych świadków i strony pozwanej. Tylko pomocnicze znaczenie miały zaproponowane przez strony – zwłaszcza powodową spółkę prywatne ekspertyzy (opinie). Zgodnie bowiem z dominującym w orzecznictwie poglądem, ekspertyza tego typu „nie może zastąpić dowodu z opinii biegłego sądowego, gdy jest ona niezbędna w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych (art. 278 k.p.c.). Nie oznacza to jednak, że nie ma ona jakiegokolwiek znaczenia. Może być traktowana jako element stanowiska procesowego samej strony odnoszącego się zarówno do sfery faktów, jak również ich oceny prawnej” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2017 r., I CSK 778/15, LEX nr 2297410). Co jednak najistotniejsze, „oparcie rozstrzygnięcia na prywatnych ekspertyzach byłoby naruszeniem przepisów procedury cywilnej” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 lutego 2013 r., I ACa 1121/12, LEX nr 1311975).

Przy ustalaniu stanu faktycznego sprawy Sąd I instancji nie mógł też odwołać się do treści opinii sądowych, sporządzonych na potrzeby innych postępowań cywilnych (k. 398-407 akt sprawy). Podzielić bowiem należy stanowisko, zgodnie z którym niedopuszczalne jest dokonywanie ustaleń na podstawie „opinii biegłego wydanej w innym postępowaniu. Taka praktyka, jak wykazano, jest błędna i wręcz niedopuszczalna, dopóki, bowiem sąd rozpoznający sprawę nie dopuści takiego dowodu i nie przeprowadzi go we własnym zakresie, stanowi on tylko dowód z dokumentu prywatnego, załączonego w aktach innej sprawy, a więc tylko dowód tego, że osoba w innej sprawie złożyła oświadczenie o określonej treści (art. 245 k.p.c.)” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 2005 r., I CK 653/04, LEX nr 369229).

Niemniej, w ocenie Sądu Okręgowego, okoliczności związane z kolorystyką stacji powoda, w tym jej rozpoznawalnością i powiązaniem z marką i produktami (...), można uznać za okoliczności już ustalone w poprzednich postępowaniach sądowych między stronami, a nadto bezsporne i wynikające z faktów powszechnie znanych. Innymi słowy, nie sposób zakwestionować tego, że stacje koncernu (...) są zasadniczo zielono-żółte i w ten sposób rozpoznawane są też przez konsumentów.

Jako w pełni wiarygodne Sąd I instancji ocenił zarazem zeznania świadków S. Z., A. K., M. K. oraz M. B. (1). Z podobnych względów, które odnosiły się do oceny opinii prywatnych, za ledwie pomocnicze znaczenie należy przydać zeznaniom ekspertów, którzy wykonali przedmiotowe ekspertyzy. Chodzi więc przede wszystkim o zeznania świadka K. P. (1) (k. 664v-665v akt sprawy).

Na podstawie art. 217 § 3 k.p.c. i art. 227 k.p.c. Sąd Okręgowy pominął wniosek powoda o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka A. C. oraz wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego Instytutu (...) w W. na okoliczności wyjaśnienia znaczenia kolorów w komunikacji z uczestnikami ruchu drogowego, a także wnioski powoda zawarte w piśmie z dnia 23 listopada 2017 roku dotyczącym rozszerzenia powództwa, o przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków M. B. (2), S. Z., K. P. (1), M. B. (1), A. C. oraz opinii biegłego sądowego z zakresu (...), wiedzy o barwie i projektowania kolorystki oraz biegłego sądowego – lekarza specjalisty z zakresu zaburzeń rozpoznawania barw.

W ocenie Sądu I instancji, wniosek powoda o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego Instytutu (...) w W. na okoliczności wyjaśnienia znaczenia kolorów w komunikacji z uczestnikami ruchu drogowego, w szczególności sposobów znakowania stacji paliw nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. Za zbędny dla poczynienia ustaleń istotnych dla rozstrzygnięcia sporu Sąd Okręgowy uznał także wniosek powoda o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka A. C. (vice prezesa zarządu (...) sp. z o.o. w W.), który miał zeznawać na okoliczności metodologii przeprowadzania badania rynkowego opisanego w raporcie z 10 kwietnia 2012 roku.

W ocenie Sądu I instancji, ponowny wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków M. B. (2), S. Z., K. P. (2), M. B. (1) zgłoszone w piśmie z dnia 23 listopada 2017 roku dotyczącego rozszerzenia powództwa spowodowałyby jedynie przedłużenie rozpoznania niniejszej sprawy i nie wniosłyby nic do jej rozstrzygnięcia. Wskazani powyżej świadkowie zeznawali już obszernie na okoliczności podane w piśmie z dnia 23 listopada 2017 roku i nie było potrzeby, w związku z rozszerzeniem powództwa ponownego przeprowadzenia dowodu z zeznań tych świadków.

Sąd Okręgowy oddalił także wnioski o przeprowadzenie dowodów z uzasadnień wyroków przedłożonych w niniejszej sprawie, albowiem jedynie wyrok ma znaczenie, a samo uzasadnienie wyroku nie może być podstawą ustalania stanu faktycznego. Należy zaznaczyć, iż Sąd nie jest związany ustaleniami zawartymi w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w B. w sprawie VIII GC (...), ani dalszymi wyrokami wydanymi w tej sprawie. Jak to słusznie wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z 6 marca 1974 r., II CR 46/74, OSPiKA 1975, poz. 63, nie można traktować uzasadnienia sądu jako dokumentu ze wszystkimi skutkami procesowymi, jakie Kodeks postępowania cywilnego wiąże z dokumentem urzędowym (art. 244 i 252 k.p.c.). Uzasadnienie wyroku niczego bowiem nie zaświadcza w rozumieniu art. 244 § 1 k.p.c., a przepis art. 252 k.p.c., który postanawia, że strona, która zaprzecza prawdziwości dokumentu urzędowego albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenie organu jest niezgodne z prawdą, powinna te okoliczności udowodnić, nie ma w rozważanym zakresie w ogóle zastosowania. W orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd, że wynikająca z art. 365 § 1 k.p.c. moc wiążąca wyroku dotyczy związania wyłącznie sentencją, a nie uzasadnieniem wyroku, oraz że sądu nie wiążą ustalenia i oceny wyrażone w uzasadnieniu wyroku innego sądu, czyli przesłanki faktyczne i prawne, przyjęte za jego podstawę, gdyż zakresem prawomocności materialnej jest objęty ostateczny wynik rozstrzygnięcia, a nie jego przesłanki (vide orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 1937 r., C II 2507/36, OSP 1937, poz. 727, z dnia 18 lutego 1937 r., C III 833/36, (...) 1937, nr 3, poz. 621, z dnia 13 stycznia 2000 r., II CKN(...), niepubl., z dnia 23 maja 2002 r., IV CKN (...), niepubl., z dnia 12 maja 2006 r., V CSK(...), niepubl., z dnia 28 czerwca 2007 r., IV CSK (...), niepubl. i z dnia 15 listopada 2007 r., II CSK (...), niepubl.).

Sąd I instancji na podstawie powołanych powyżej przepisów pominął także wnioski o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego – specjalisty z zakresu

(...), wiedzy o barwie i projektowania kolorów oraz lekarza specjalisty z zakresu zaburzeń rozpoznawania barw na okoliczności wskazane w piśmie rozszerzającym powództwo (k. 816 v.), albowiem w ocenie Sądu Okręgowego dowody te nie był przydatny do rozstrzygnięcia sprawy. To bowiem jak dany kolor – zestawienie kolorów używanych przez powoda i pozwanego jest postrzegany przez przeciętnego konsumenta, a tym samym czy może dojść do konfuzji winien samodzielnie

rozstrzygnąć Sąd na podstawie zaoferowanych dowodów, a nie biegły, który będzie jedynie reprezentował swoje stanowisko. Do ustalenia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy nie była potrzebna wiedza specjalistyczna, gdyż to

samodzielnie Sąd, na podstawie zaoferowanych dowodów musi rozstrzygnąć jak w danej sytuacji zachowuje się zorientowany użytkownik czy przeciętny konsument, czy istnieją i jakie ewentualne podobieństwa, które mogą wprowadzić w błąd. Niezależnie

od powyższego, zdaniem Sądu Okręgowego w żaden sposób okulista (lekarz z zakresu zaburzeń barw) nie mógłby dać odpowiedzi czy przeciętny konsument (zorientowany użytkownik) może pomylić stacje paliw powoda ze stacją paliw pozwanego. To, że różne osoby różnie postrzegają barwy nie miało także znaczenia

dla rozstrzygnięcia sprawy. Nie można przy tym uznać, iż każdy ma zaburzenia widzenia barw. Zdaniem Sądu I instancji, logiczne jest i zgodne z doświadczeniem życiowym, że jeżeli człowiek ma zaburzenie widzenia barw, to tym bardziej nie ma dla niego znaczenia jakiego koloru używa dany przedsiębiorca, gdyż nie zwraca on uwagi na barwy, które nie są dla niego elementem odróżniającym, a na inne oznaczenia np.

logo, które pozwalają mu odróżnić daną rzecz (w tym przypadku stację paliw) od rzeczy tego samego rodzaju pochodzącej od innego przedsiębiorcy.

Sąd Okręgowy podkreślił, że powód wielokrotnie modyfikował powództwo, ostatecznie podtrzymując swoje żądania wyłącznie przeciwko pozwanemu M. S. (1). W ocenie Sądu I instancji, zarówno roszczenie pierwotne przeciwko pozwanemu M. S. (1), jak i rozszerzone powództwo – uwzględniające fakt przemalowania stacji paliw pozwanego – nie zasługiwały na uwzględnienie.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 316 § 1 k.p.c. po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy; w szczególności zasadzeniu roszczenia nie stoi na

przeszkodzie okoliczność, że stało się ono wymagalne w toku sprawy. Nie ulega wątpliwości, iż w dacie zamknięcia rozprawy stacja paliw pozwanego położona w B. przy ulicy (...) została przemalowana na jednolity kolor, tak jak inne stacje pozwanego, których dotyczył wyrok Sądu Okręgowego w B. z dnia 30 listopada 2015 roku, sygn. akt VIII GC (...).

W tym miejscu należy wskazać, iż pismem z dnia 6 sierpnia 2018 roku pełnomocnik powoda ostatecznie cofnął wobec pozwanego M. S. (1) roszczenie z punktu III.3 i III.4 petitum pisma z dnia 23 czerwca 2016 roku dotyczące usunięcia kolorystyki, zrzekając się tych roszczeń za okres do dnia 3 listopada 2017 roku. Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, że takie cofnięcie powództwa o nakazanie, gdy jest określone czasowo do konkretnego dnia, nie jest dopuszczalne. Nie ma możliwości, aby Sąd uwzględnił roszczenie w tej części poprzez określenie początkowej daty, od kiedy pozwany ma usunąć daną kolorystykę i oświetlenie, które ani w dacie 4 listopada 2017 roku ani na dzień zamknięcia rozprawy nie istniało. W tym zakresie Sąd Okręgowy więc merytorycznie rozstrzygnął żądanie powoda zmodyfikowane w piśmie z dnia 23 czerwca 2016 roku w punkcie III.3 i III.4, a podtrzymane w piśmie z dnia 23 listopada 2017 roku po 3 listopada 2016 roku, oddalając roszczenie powoda. W ocenie Sądu I instancji, nie istnieje w chwili obecnej stan zagrożenia, że pozwany przemaluje tylko jedną swoją stację - położoną w B. przy ulicy (...) ponownie na poprzedni kolor, albowiem do poprzednich stacji powód już dysponuje prawomocnym orzeczeniem. Niezależnie od tego, również w stosunku do stacji paliw położonej w B. istnieje zakaz używania określonej kolorystyki i podświetlania na kolor zielony elementów stacji, co wynika zarówno z prawomocnego postanowienia o odrzuceniu pozwu z dnia 10 października 2016 roku wydanego w niniejszej sprawie oraz prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w B. wydanego w sprawie o sygn. akt VIII GC (...) z dnia 6 czerwca 2018 roku w przedmiocie wykładni wyroku, który zapadł w tej sprawie. Jedynie wyrok w sprawie o sygn. akt VIII GC (...) nie nakazywał usunięcia wskazanej kolorystyki i podświetlenia, jednakże pozwany w chwili zamknięcia rozprawy przemalował omawianą stację. Nie można uznać nadto, że zmiana kolorystyki jest pozorna, a zatem Sąd ma nakazać pozwanemu usunięcia kolorystyki ze stacji paliw położonej w B. przy ulicy (...) oraz podświetlenia, które to oznaczenie na chwilę zamknięcia rozprawy nie istniały.

Należy zaznaczyć, że zarówno pierwotne roszczenia jaki i rozszerzone powód wywodził z dwóch instytucji – praw ochronnych na znaki towarowe oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

W pierwszej kolejności Sąd I instancji odniósł się do podniesionego przez pozwanego zarzut przedawnienia roszczeń powoda zgłoszonych w pozwie, a następnie zmodyfikowanych w piśmie z dnia 23 czerwca 2018 roku, które w zakresie punktu 1 i 2 zostały odrzucone prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego z dnia 10 października 2016 roku. Sąd Okręgowy zważył, że jest on nieuzasadniony. Pozwany podniósł zarzut przedawnienia zarówno z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 776 ze zm., dalej: p.w.p.) jak i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 419, dalej: u.z.n.k.).

W myśl art. 298 p.w.p. roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd Patentowy dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu zgodnie z art. 146¹ ust. 1, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia osoby naruszającej prawo o dokonany zgłoszeniu - od daty powiadomienia. Przepisy art. 288 ust. 1 oraz art. 289 stosuje się odpowiednio. Zamieszczony w art. 298 p.w.p. nakaz odpowiedniego stosowania art. 289 p.w.p. wskazuje, że roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła prawo ochronne, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem 5 lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Bieg przedawnienia ulega zawieszeniu w okresie między zgłoszeniem prawa ochronnego na znak towarowy wynalazku do Urzędu Patentowego a udzieleniem prawa ochronnego.

Stosownie zaś do treści art. 20 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech. Równocześnie art. 20 ustawy nie reguluje

początku biegu przedawnienia roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji. Stosując art. 442¹ k.c. per analogiam przyjąć należy zatem, że w stosunku do

wszystkich majątkowych roszczeń opartych na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przedawnienie rozpoczyna swój bieg z chwilą, gdy poszkodowany dowiedział się o czynie nieuczciwej konkurencji i o osobie ponoszącej

odpowiedzialność za jego popełnienie. Obie te przesłanki muszą zostać spełnione łącznie, tzn. uprawniony powinien mieć świadomość wszystkich elementów konstytutywnych przysługujących mu roszczeń (tak też Sąd Najwyższy w wyroku z

dnia 16 marca 2005 r., II CK (...)). Równocześnie jego wiedza o czynie nieuczciwej konkurencji powinna być na tyle dokładna, aby umożliwić mu spełnienie wymogów z

art. 187 § 1 k.p.c., tj. dokładne określenie żądania pozwu, przytoczenie

uzasadniających je okoliczności faktycznych (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2004 r., V CK 172/03, LEX nr 182118). Zgodnie z art. 20 zdanie drugie ustawy

przedawnienie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji biegnie oddzielnie co do każdego naruszenia.

W ocenie Sądu Okręgowego, w stanie faktycznym przedmiotowej sprawy za chwilę, w której powód dowiedział się o naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy oraz popełnieniu przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji w stosunku do stacji paliw położonej w B. przy ulicy (...) należało uznać chwilę, w której powód otrzymał informację udzieloną przez M. B. (1) – współwłaściciela firmy detektywistycznej tj. we wrześniu 2009 roku, kto jest właścicielem tej stacji paliw i obiektów towarzyszących (k.715v – 716). Wcześniej bowiem, około sierpnia 2009 roku powód uzyskał jedynie informacje o istniejącej stacji, a dopiero we wrześniu dowiedział się, kto prowadzi na stacji działalność gospodarczą i kto jest jej właścicielem, co oznacza, że dopiero wówczas powód miał wiedzę, iż sprawcą naruszeń jest pozwany M. S. (1). W ocenie Sądu I instancji pozwany nie podważył wiarygodności zeznań świadka M. B. (1), który zeznał, iż w wyniku zawiadomienia Kancelarii (...) o istnieniu stacji paliw w B., we wrześniu 2009 roku otrzymał zlecenie wykonania zdjęć stacji w dzień i w nocy oraz sprawdzenia kto jest właścicielem nieruchomości na której posadowiona jest stacja i kto prowadzi tam działalność gospodarczą.

Należy zaznaczyć, iż w myśl art. 123 § 1 pkt 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Natomiast zgodnie z art. 124 § 1 i 2 k.c. po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Powód wykazał, iż pismem z dnia 6 czerwca 2012 roku złożył wniosek do Sądu Rejonowego w B. o zawezwanie do próby ugodowej w zakresie roszczeń objętych powództwem w niniejszej sprawie (k. 287 akt). Sprawa ta została zakończona w dniu 7 sierpnia 2012 roku stwierdzeniem, iż do ugody nie doszło (k. 293 akt). Tym samym od dnia 8 sierpnia 2012 roku bieg terminu przedawnienia rozpoczął się od nowa. Pozew w niniejszej sprawie został nadany do Sądu w dniu 7 sierpnia 2015 roku (k. 429), a zatem w dniu wniesienia pozwu w niniejszej sprawie trzyletni termin przedawnienia jeszcze nie upłynął, a w związku z tym żadne z żądanych przez powoda roszczeń nie uległo przedawnieniu.

Należy zaznaczyć także, iż to pozwany powołując się na zarzut przedawnienia winien, zgodnie z art. 6 k.c. udowodnić okoliczności wskazujących na zasadność tego zarzutu. Skoro temu obowiązкови nie sprostał, to zarzut przedawnienia nie mógł być uwzględniony, ani na podstawie ustawy p.w.p., ani także ustawy u.z.n.k.

Kolejnym zarzutem, który należało rozstrzygnąć był zarzut braku legitymacji czynnej powoda do dochodzenia roszczeń na podstawie ustawy u.z.n.k. Pozwany bowiem podnosił, że z uzasadnienia pozwu wynika, że (...)

prowadzone są w Polsce przez spółkę, której powód jest tylko udziałowcem. Nie jest więc on przedsiębiorcą prowadzącym te stacje, a zatem pozwany nie może dopuścić się wobec powoda czynów nieuczciwej konkurencji poprzez wprowadzenie w błąd co do pochodzenia towarów lub usług z przedsiębiorstwa powoda. Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W myśl zaś art. 2 tej ustawy przedsiębiorcami,

w rozumieniu ustawy, są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej.

W przedmiotowej sprawie bezsporne było, iż powód zawarł z (...) umowę licencyjną znaku towarowego, na podstawie której mógł używać tych znaków, co miało mu przynieść wymierne korzyści. Należy zaznaczyć, iż zarówno w orzecznictwie jak i doktrynie podkreśla się, że szeroko należy rozumieć „interes” w znaczeniu powołanej ustawy. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 lutego 1995 rok, sygn. akt III CZP 12/95 (OSNC 1995/5/80), „interes, o którym mowa w powołanej ustawie, należy rozumieć szeroko. Mianowicie, jest określonym stanem - korzystnie już ukształtowanym dla przedsiębiorcy, albo takim stanem, który dopiero w przyszłości może dla niego stanowić źródło korzyści rzeczywistych lub tylko oczekiwanych” (tak również wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt VI ACa(...)). W podobnym kierunku zmierza orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2009 r., sygn. V CSK 102/09 (LEX nr 558623), który wskazał, że interes przedsiębiorcy uzasadniający domaganie się ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zależności od podstawy i drogi ochrony, którą obierze uprawniony do ochrony przedsiębiorca. Jeżeli dochodzi on roszczeń wyrównawczych musi zawsze wykazać konkretne zmiany w sytuacji majątkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jeżeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowań, w konkretnym stanie faktycznym sam sposób naruszenia dobrych obyczajów może wystarczyć do uznania, że zachowania te, co najmniej zagrażają interesom przedsiębiorcy domagającego się ochrony. Tym samym uprawnionym jest ogólne stwierdzenie, że podstawą interesu gospodarczego, który podlegałby ochronie, przy spełnieniu pozostałych przesłanek z art. 3 u.z.n.k., nie jest wyłącznie działalność polegająca na produkcji, sprzedaży danego produktu w określonej geograficznie przestrzeni odpowiadającej działalności innego przedsiębiorcy polegającej na wytwarzaniu i/lub sprzedaży takiego samego produktu bądź produktu komplementarnego na tym samym terytorium, tj. przedsiębiorcy, którego działania są oceniane. Źródłem interesu ekonomicznego może być np. umowa licencyjna i uzyskiwane na jej podstawie opłaty.

Zdaniem Sądu Okręgowego, powód wykazał przedstawiając umowę licencyjną, iż jest przedsiębiorcą, któremu przysługują prawa ochronne na znak towarowy, a zatem może dochodzić roszczeń w stosunku do podmiotu, które te prawa narusza. Niewątpliwie naruszenie tych praw powoda narusza interes powoda – gospodarczy, ekonomiczny. Zdaniem Sądu I instancji, pomylenie stacji paliw należących do pozwanego ze stacjami powoda i dokonania na nich zakupu może mieć wpływ szkodzący renomie produktów powoda i na wysokość dochodów powoda.

Przechodząc do roszczeń powoda zawartych w piśmie rozszerzającym powództwo z dnia 23 listopada 2017 roku, a dotyczącym zaniechania używania koloru zielonego lub zielono - żółtego oraz podświetlenia zielonego lub bezbarwnego o ile oświetla ono zielone lub zielono – żółte elementy stacji i nakazania usunięcia tych kolorów i oświetlenia (pkt od 1-4 pisma), to wywodził je z ustawy p.w.p. i u.z.n.k.

Zatem, po pierwsze, roszczenia powoda należało ocenić z punktu widzenia ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. W myśl art. 120 ust. 1 powołanej ustawy, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 296 ust. 1 powołanej ustawy, osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych (punkt pierwszy), albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego (punkt drugi). Natomiast w myśl ust. 2 cytowanego przepisu, naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym: znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów (punkt pierwszy); znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku

ze znakiem towarowym zarejestrowanym (punkt drugi); znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść użytkownikowi nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego (punkt trzeci).

Znak towarowy rozumiany jest, mając na uwadze treść art. 120 p.w.p. jako dobro o charakterze niematerialnym, ogarniające wyobrażenia odbiorców o towarze pochodzącym od określonego przedsiębiorstwa, czyli jest to związek towaru i jego oznaczenia (tak P. Kostański (red), Prawo własności przemysłowej, Komentarz, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010, s. 635). Warto tu również zaznaczyć, że z istoty znaku towarowego wynika, że zdolność odróżniająca jest jego podstawową cechą, nierozdzielnie z nim związaną. Artykuły 120 i 129 ust. 1 pkt 1 p.w.p. stanowią o tzw. abstrakcyjnej zdolności odróżniającej jakichkolwiek towarów w obrocie, natomiast art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 129 ust. 2 p.w.p. reguluje konkretną zdolność odróżniającą – zdolność rozróżniania towarów danego rodzaju w obrocie (por. R. Skubisz, Głosa do wyroku NSA z 23.11.2004 r., GSK 864/04, OSP 2005, Nr 9, s. 474 i n., W. Włodarczyk, Zdolność, Lublin 2001, s. 66).

Funkcją znaku towarowego jest komunikacja między przedsiębiorcą a konsumentem towarów lub usług. Znak towarowy przekazuje nabywcom informację, że wszystkie towary tak oznaczone pochodzą z jednego i tego samego źródła podporządkowanego przedsiębiorcy, który jest uprawniony do używania znaku towarowego. Znakiem towarowym może być tylko znak, który ma zdolność odróżniającą do konkretnych towarów, czyli zdolność do przekazywania informacji o ich pochodzeniu. Zdolność ta może być pierwotna (wynikająca z natury samego oznaczenia) lub wtórna - nabyta poprzez używanie oznaczenia jako znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Zatem znak musi stać się nośnikiem informacji o pochodzeniu towaru (tak: Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 4 grudnia 2002 r. III RN 218/01, OSNP 2004/2/23).

Zarejestrowanie znaku towarowego kreuje domniemanie, że posiada on zdolność odróżniającą (art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Domniemanie to może zostać obalone w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Ale i nie ma przeszkód, żeby w postępowaniu sądowym w sprawie dotyczącej naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, na użytek tego postępowania, dowodzić, że ze względu na używanie znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd z tego powodu, że znak towarowy zarejestrowany ma "słabą" siłę odróżniającą lub w ogóle nie ma zdolności odróżniającej (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2010 roku, sygn. akt: III CSK 120/09, LEX nr 585820).

W przedmiotowej sprawie poza sporem był fakt przysługiwania powodowi ochrony zarejestrowanych przez niego znaków towarowych, obejmujących oznaczanie kolorem zielonym istotnych elementów wystroju stacji paliw. Kolor ten nadaje ton wystrojowi całego obiektu, a wrażenie kolorystyczne ulega wzmocnieniu w porze nocnej poprzez specyficzny sposób podświetlenia stacji. Kolor intensywnej zieleni na elementach stacji powoduje, wzmocniony w porze nocnej określonym sposobem ich podświetlenia, jest w ocenie Sądu Okręgowego tym elementem, który decyduje o sile znaku powodów. 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. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach świata stacje powodów można rozpoznać po charakterystycznej szacie graficznej, będącej kombinacją koloru zielonego (barwy zdecydowanie dominującej) i żółtego (barwy używanej jako kolor uzupełniający), jak również białego – barwy wprowadzonej do wystroju stacji (...) stosunkowo niedawno.

Sąd miał przy tym na uwadze, że znak towarowy (...) jest renomowanym znakiem, co zostało już przesądzone pomiędzy stronami w sprawie, która toczyła się i została prawomocnie zakończona przed tutejszym Sądem pod sygnaturą akt VIII GC (...). W tym zakresie Sąd jest związany rozstrzygnięciem zawartym w treści wyroku, w tej części zaaprobowanego zresztą przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 października 2010 r., sygn. akt IV CSK (...), co wynika z treści art. 365 k.p.c. i 366

k.p.c. W myśl bowiem art. 365 § 1 k.p.c. orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. Natomiast zgodnie z art. 366 k.p.c. wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami. W tym stanie rzeczy nie ma konieczności powtarzania argumentów przemawiających za uznaniem znaku towarowego powoda za znak renomowany. Jedynie warto dodać, iż w wyrokach z dnia 10 lutego 2011 r. IV CSK (...) (nie publ.) oraz z dnia 4 marca 2009 r. IV CSK 335/08 (OSNC-ZD 2009 nr 3 poz. 85) dokonano stosownej wykładni pojęcia renomy znaku, zgodnie z którą renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. jest znak towarowy znany znacznej części odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem, posiadający siłę atrakcyjną przyciągania i wartość reklamową wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego. Renoma znaku towarowego powstaje w wyniku jego długotrwałego używania, intensywnej promocji i utrwalenia u odbiorców przekonania o dobrej jakości towarów nim oznaczonych.

Jak przesądził Sąd w poprzedniej sprawie, która toczyła się pomiędzy tymi samymi stronami, o zaliczeniu znaków towarowych powoda do kategorii znaków renomowanych świadczą w szczególności takie okoliczności, jak stuletni okres istnienia spółki (...) na rynku światowym, a w Polsce funkcjonowanie jej na rynku od 1991 roku, 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 marki (...), w których respondenci potwierdzili jej znajomość oraz w większości wyrażali pozytywne opinie co do jakości produktu.

Sąd Okręgowy podzielił stanowisko powoda, że bez wątpienia znak renomowany podlega szerszej ochronie niż znak, który nie posiada renomy.

Pojęcie renomowanego znaku towarowego w prawie własności przemysłowej zostało przyjęte z pierwszej dyrektywy nr 89/104 Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie harmonizacji prawodawstwa państw członkowskich w dziedzinie znaków towarowych (Dz. Urz. WE z dnia 11 lutego 1989 r. Nr L 40). Powołana dyrektywa i przepisy rozporządzenia nr 40/94 Rady Wspólnot Europejskich z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. WE z 1994 r. Nr L 11) rozszerzają ochronę zarejestrowanego znaku towarowego przez szersze ujęcie ryzyka pomyłki, jak również przyznanie renomowanym znakom towarowym ochrony, pomimo braku ryzyka pomyłki.

Szczególne wartości renomowanego znaku towarowego znalazła wyraz we wzmożonej ochronie przewidzianej w art. 5 ust. 1 lit. b powołanej dyrektywy. Zgodnie z postanowieniem tego artykułu, uprawniony z rejestracji znaku towarowego może zakazać osobom trzecim używania bez jego zgody w obrocie gospodarczym oznaczeń identycznych lub podobnych do zarejestrowanego znaku towarowego dla towarów identycznych lub podobnych objętych rejestracją, jeżeli istnieje ryzyko pomyłki, które obejmuje ryzyko skojarzenia oznaczenia ze znakiem. Treść tego przepisu, z niewielkimi zmianami, przejął art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., natomiast o możliwości udzielenia ochrony poza granicami specjalizacji rozstrzyga art. 5 ust. 2 dyrektywy, którego odpowiednikiem jest art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., dotyczący znaków renomowanych.

Przełamanie zasady specjalizacji w przepisach regulujących problematykę i ochronę tych znaków towarowych podyktowane zostało znaczeniem i rolą jaką renomowane znaki towarowe pełnią w systemie gospodarki rynkowej. Renomowany znak towarowy jest nośnikiem zespołu informacji i wyobrażeń o wysokiej jakości i dużym prestiżu. Znak ten wyraża renomę oraz skupia i utrwała w świadomości kupujących przekonanie o walorach towaru, jego oczekiwanych i niezawodnych cechach. Stanowi nie tylko cenny, lecz - jak wskazuje praktyka - niekiedy dominujący składnik majątkowy przedsiębiorstwa. Pozytywne informacje i wyobrażenia, które omawiany znak samodzielnie przekazuje potencjalnym klientom, ułatwia zbyt towarów i ma wymierną wartość rynkową. W myśl ustalonej i respektowanej w orzecznictwie zasady, im większą zdolnością odróżniającą odznacza się wcześniejszy znak towarowy, tym większe jest niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd. Renomowany znak towarowy - w porównaniu z innymi znakami towarowymi - zawsze charakteryzuje się silniejszą zdolnością odróżniającą. W wypadku istniejącej kolizji

renomowanego znaku towarowego z innym oznaczeniem, niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, jest większe, aniżeli w wypadku kolizji nierenomowanego znaku towarowego z innym oznaczeniem (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12.10.2005 r., III CK (...)).

Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy badał czy zachodzą przesłanki przewidziane w art. 296 ust. 2 p. w.p., a decydujące o możliwości naruszenia prawa ochronnego na znaki towarowe powoda, czy istnieje ryzyko konfuzji.

Zdaniem Sądu I instancji, przeprowadzone postępowanie dowodowe, a w szczególności zdjęcia stacji paliw pozwanego i przeprowadzone oględziny jednoznacznie wskazują, iż obecny wygląd stacji paliw pozwanego nie prowadzi do ryzyka konfuzji.

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd przez podobne znaki lub podobne towary ma miejsce, gdy odbiorcy mogą sądzić, że towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw ze sobą powiązanych. Używanie więc podobnych znaków dla podobnych towarów może wywoływać w świadomości przeciętnych odbiorców niebezpieczeństwo pomyłek co do źródła pochodzenia

towarów lub usług (zob. szerzej R. Skubisz (w:) System Prawa Prywatnego, s. 1106). "Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest oceniane z punktu widzenia "modelowego" odbiorcy, a więc obiektywnego wzorca. Niebezpieczeństwo to jest wypadkową podobieństwa towarów i znaków. Obydwa elementy łączą się ze sobą ściśle i przeciętny odbiorca, dokonując wyboru towarów, w toku porównywania znaku towarowego ich nie rozdziela. Polega ono na możliwości błędnego, nie odpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez odbiorcę danego towaru uprawnionemu. [...] Podobieństwo między znakami jest tym większe, im większa jest możliwość skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem z wcześniejszym

pierwszeństwem ze względu na siłę odróżniającą drugiego z wymienionych znaków" (wyrok SA w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2013 r., I ACa 263/13, LEX nr 1322023).

W odniesieniu do znaków renomowanych przesłanką stosowania przepisu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. (a więc także art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.) nie jest istnienie prawdopodobieństwa powstania konfuzji, a wystarcza jedynie możliwość samego skojarzenia innego znaku ze znakiem renomowanym zarejestrowanym wcześniej, powodujące przyciąganie przez ten pierwszy znak klientów poprzez pozytywne wyobrażenia przenoszone przez ten znak renomowany, a w konsekwencji rodzi to możliwość czerpania nienależnych korzyści przez zgłaszającego znak późniejszy w stosunku do zarejestrowanego znaku towarowego" (zob. wyrok NSA z dnia 5 lutego 2013 r., II GSK 2153/11, LEX nr 1358364). Przesłanka podobieństwa, jako jeden z warunków zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., odnosi się do znaku naruszającego, który musi być podobny do naruszonego znaku renomowanego lub identyczny z nim, przy czym chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, gdyż do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczeństwo łączenia znaku naruszającego ze znakiem renomowanym przez relewantnych odbiorców. Stopień podobieństwa, o którym mowa w omawianym przepisie, jest więc usytuowany na niskim poziomie, wystarczy bowiem, by późniejszy znak towarowy przywodził na myśl wcześniejszy renomowany znak towarowy, kojarzył się z nim lub był z nim łączony w świadomości relewantnego odbiorcy. Tak nieznaczny stopień podobieństwa jest wystarczający tylko przy naruszeniu prawa do znaku renomowanego (zob. wyrok SN z dnia 10 lutego 2011 r., IV CSK 393/10, LEX nr 785888).

W rozpoznawanej sprawie, zdaniem Sądu, obecny wystrój stacji benzynowych pozwanego nie rodzi nawet możliwości skojarzenia stacji pozwanego ze stacjami powoda. Należy nadmienić, iż bezspornie w poprzedniej sprawie, która toczyła się pomiędzy tymi samymi stronami Sąd Najwyższy przesądził, w wyroku z dnia 21 października 2010 r. w sprawie IV CSK (...), że ochrona nie może być udzielona samemu kolorowi zielonemu, jako elementowi składowemu znaku towarowego, doprowadziłoby to bowiem w okolicznościach sprawy do naruszenia art. 296 ust. 1 i 2 oraz 120 ust. 2 p.w.p. w kwestii określenia de lege lata znaku towarowego. Argumentował, że nie można tylko jednemu przedsiębiorcy przyznawać wyłączności na używanie określonego koloru, przez zakazanie jego używania innym

przedsiębiorcom prowadzącym ten sam rodzaj działalności, ograniczałoby to bowiem swobodę podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej i naruszałoby zasadę swobodnej (uczciwej) konkurencji zwłaszcza, gdy na danym rynku jest

zainteresowanie tylko kilkoma kolorami. Sąd Najwyższy wskazał, że kolor zielony od samego początku był łączony z kolorem żółtym, nie ma zatem powodu by pozwany nie mógł zastosować koloru zielonego w połączeniu z innymi kolorami. Stwierdził,

odwołując się do uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2009 r. rozstrzygającego pierwszą skargę kasacyjną M. S. (1) (IV CSK(...)), że ochrona nie obejmuje każdej kombinacji kolorystycznej używanej przez powoda, a jedynie takie zestawienie barw, które może wprowadzać w błąd co do oznaczenia przedsiębiorstwa, towaru lub usługi albo narusza prawo do wyłącznego używania

znaku towarowego. W konsekwencji granicą ochrony o którą może ubiegać się powód

jest zdolność odróżniająca zestawienia barw, a rzeczą Sądu powinno być wyjaśnienie na czym ma polegać dominacja koloru zielonego w kompozycji kolorystycznej użytej przez pozwanego tak, aby nie wprowadzała w błąd.

Zakaz orzeczony przez Sąd w poprzedniej sprawie, jak wskazał w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 września 2017 roku Sąd Najwyższy dotyczy jedynie koloru zielonego, który łączony z kolorem żółtym nie może przekraczać 40%. Sąd podkreślił, iż kolor ten nie może się zatem lokować w tej kombinacji kolorystycznej w przedziale między 41% a 99%. Tym samym nie ulega wątpliwości, iż poprzednia kolorystyka używana przez pozwanego naruszała prawa powoda do znaku towarowego, gdyż mogła wprowadzić w błąd co do pochodzenia towarów i usług. Jak wskazano już powyżej, w niniejszej sprawie Sąd Okręgowy uznał, iż nie ma podstaw do orzeczenia zakazów i nakazów żądanych w piśmie z dnia 23 czerwca 2016 roku, albowiem w chwili zamknięcia rozprawy stacja paliw pozwanego nie była pomalowana na kolor zielony w zestawieniu z żółtym.

Zdaniem Sądu Okręgowego, mając powyższe rozważania na uwadze, nie było także podstaw do uwzględnienia rozszerzonego powództwa w zakresie pkt 1 do 4 pisma z dnia 23 listopada 2017 roku. W ocenie Sądu I instancji, zastosowana obecnie kolorystyka przez pozwanego na jego stacjach paliw nie budzi skojarzenia ze znakiem towarowym powoda.

Należy zaznaczyć, iż określenie desygnatu słowa „zielony” albo „żółty” nastrocza istotnych trudności. To czy coś jest zielone, czy żółte pozostaje kwestią relatywną. Dość prosto możemy odróżnić biel od czerni, ale już trudniej czerwony od pomarańczowego albo fioletowy od niebieskiego.

Problem, o którym tu mowa, obrazuje przedstawiony w piśmie procesowym powoda diagram kołowy, znajdujący się w górnej, lewej części karty 819 akt sprawy. Przy jego użyciu najłatwiej odróżnić kolory przeciwległe, na przykład zielony od czerwonego, albo niebieski od żółtego. Inaczej ma się jednak kwestia z przylegającymi barwami, na przykład z kolorem czerwonym i pomarańczowym.

Przenosząc to na grunt rozpoznawanej sprawy Sąd Okręgowy wskazał, że powodowi należy się tylko ochrona barw zielonej – jako dominującej – oraz żółtej, a na dodatek przedstawionych w określonej kombinacji. Zgodnie z powołanym powyżej orzeczeniem Sądu Najwyższego, będzie to od 41 do 99% zielonego w połączeniu z kolorem żółtym. Ponadto warto zaznaczyć, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 września 2017 roku podkreślił, iż pozwany może w wykonaniu wyroku stosować nieskończenie wiele kombinacji kolorów zielonego i żółtego, w dostępnych odcieniach i zestawieniach graficznych, byle tylko zachował zasadę, że kolor zielony nie będzie dominujący, o ile ma być nadal łączony z kolorem żółtym.

W ocenie Sądu Okręgowego, chodzi tutaj jednak o takie połączenie, gdzie te barwy występują jako samoistne, a nie jako fuzja kolorów. Natomiast nie przysługuje powodowi ochrona, gdy mowa jest o innej barwie, stanowiącej mieszkankę żółtego i zielonego. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na to, że świadek S. Z. w swoich zeznaniach wskazał, iż używany przez (...) kolor zielony jest specyficzny. Powód nie ma zatem wyłącznego prawa do oznaczania swojego przedsiębiorstwa, produktów i usług wszystkimi odcieniami zielonego.

Już z diagramu przedstawionego na karcie 819 akt sprawy wynika, że kolor żółto-zielony jest inną barwą od zielonego i żółtego, podobnie jak pomarańczowy nie jest – dla przeciętnego odbiorcy, jakimi są przecież także członkowie składu orzekającego – ani żółty, ani czerwony. Zastosowaną zaś przez pozwanego nową kolorystykę jego stacji można w najlepszym razie określić jako żółto-zieloną, z niewielkimi tylko elementami stricte zielonymi (głównie mowa tu o niewielkim pasie ciemnozielonego koloru w dolnej części budynku – cokół oraz na dystrybutorach paliwa).

Zdaniem Sądu Okręgowego, wizja lokalna, a także zdjęcia dołączone do akt sprawy wskazują jednoznacznie, iż pozwany w listopadzie 2017 roku przemalował swoje stacje paliw w ten sposób, że nie zachodzi obecnie ryzyko skojarzenia jego stacji ze stacjami powoda. Przede wszystkim odcień koloru zielonego (czy też żółtego) jest zupełnie inny niż kolor używany przez powoda. Faktem jest, że ani przy rejestracji znaku towarowego powoda, ani także w poprzedniej sprawie nie został oznaczony w jakikolwiek sposób odcień koloru zielonego, który używa powód i wyroki wydane w poprzedniej sprawie odnosiły się wyłącznie do koloru zielonego, bez bliższego sprecyzowania jego odcienia (czy jest to jasny, ciemny zielony, czy też inny odcień). Niezależnie jednak od powyższego, nie doszło tu do żadnej kombinacji kolorów zielonego z żółtym, które występują na stacjach powoda. Ponadto jak wynika z wyciągu rejestru znaków towarowych, zarejestrowany znak pod numerem R- (...) (k. 187 akt) ma kombinację dwóch kolorów: zielonego i żółtego i żaden z nich nie występuje oddzielnie. Natomiast pozwany zastosował na otoku wiaty głównej wyłącznie jeden kolor (jasny zielony, wpadający nawet w żółty), a słupy podtrzymujące zostały pomalowane na kolor srebrny. Zatem należy uznać, iż kolor zielony stanowi 100 % otoku wiaty, gzymsu budynku i słupa cenowego. W poprzednich natomiast wyrokach wydanych pomiędzy tymi samymi stronami sądy jednoznacznie przesądziły, iż kolor zielony na wskazanych elementach nie może stanowić od 41 do 99% zielonego. Faktem jest, że stacje powoda są kojarzone z kolorem zielonym, jednakże dotyczy to odcienia zielonego tzw. „butelkowego”, czyli ciemnego. Przy tym uznając, iż znak towarowy powoda jest znakiem renomowanym, to trzeba podkreślić, iż użytkownicy stacji paliw doskonale wiedzą, iż kolor zielony o odpowiednim odcieniu (ciemny) występuje w kombinacji z kolorem żółtym, a obecnie także z białym.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Sądu Okręgowego aktualne oznaczenie stacji paliw pozwanego nie wprowadza w błąd co do przedsiębiorcy świadczącego usługi na danej stacji. To, że pozwany używa, w ocenie powoda koloru zielonego, (który również można uznać za odcień żółtego), nie powoduje, iż jego stacje można pomylić (skojarzyć) ze stacjami powoda. Należy także podkreślić, iż nie tylko otok wiaty głównej, ale także słup cenowy i gzyms sklepu jest w zmienionym kolorze zielonym. Ponadto na słupie cenowym i od strony wjazdu na otok wiaty znajduje się czerwony napis (...), a na pozostałych stronach wiaty znajduje się czerwona litera S. Są to również elementy odróżniające stację paliw pozwanego od powoda. W ocenie Sądu I instancji, także nie ma obawy, aby pomylić stację strony pozwanej ze stacją powodową w nocy czy w pochmurną pogodę. Jak wynika ze zdjęć poszczególnych stacji pozwanego, zgromadzonych w aktach sprawy (k. 1013- 1035 akt) i co także było

przedmiotem wizji, stacje paliw pozwanego są podświetlane obecnie na kolor biały. Ponadto zgromadzone zdjęcia stacji paliw pozwanego w nocy świadczą, iż kolor otoku wiaty głównej, po podświetleniu, bardziej rysuje się jako kolor biały z elementami żółtego niż kolor zielony. Poza tym widoczne jest, iż słup cenowy wyraźnie różni się nie tylko kolorem od słupa cenowego pozwanego, ale także kształtem. Widać na nim także wyraźnie napis (...).

Zdaniem Sądu Okręgowego, nie zachodzi obecnie ryzyko skojarzenia stacji paliw pod marką (...) ze stacjami koncernu (...). Sąd I instancji doszedł do przekonania, że kolor – którego obecnie używa pozwany – nie jest nawet zbliżony odcieniem do koloru zielonego, który zastosowano na stacjach (...), a przede wszystkim nie pozostaje w kombinacji zielono – żółtej, a jedynie taka kombinacja kolorów została poddana ochronie.

Jeszcze raz należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 października 2010 r. w sprawie IV CSK (...), stwierdził, że ochrona nie może być udzielona samemu kolorowi zielonemu, jako elementowi składowemu znaku

towarowego, doprowadziłoby to bowiem w okolicznościach sprawy do naruszenia art. 296 ust. 1 i 2 oraz 120 ust. 2 p.w.p. w kwestii określenia de lege lata znaku towarowego.

Warto też dodać, iż jak wskazał Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 27 września 2017 roku, istota orzeczonego wobec pozwanego nakazu, nie dotyczy zakazu używania koloru zielonego, a jedynie zakazu używania ściśle określonej zielono - żółtej kombinacji kolorystycznej. Należy zgodzić się ze stanowiskiem orzecznictwa uznającego, że także pojedynczy kolor oraz kombinacje kolorów mogą posiadać zdolność odróżniającą w związku ze zgłaszanymi towarami lub usługami (por.m.in. wyroki NSA z dnia 29 marca 2007 r., II GSK (...), nie publ., z dnia 23 listopada 2004 r., GSK 864/04, OSP 2005, Nr 9, poz. 108, i z dnia 20 lutego 2007 r., II GSK (...), nie publ.). Niezależnie od tego, w niniejszej sprawie to nie pojedynczy kolor powoda – zielony lub żółty, którego domaga się ochrony powód posiada zdolność odróżniającą, a jedynie kombinacja kolorów zielonego z żółtym posiada tę zdolność (obecnie również przy wykorzystaniu koloru białego). Nie ma natomiast powód żadnych podstaw do żądania, aby pozwany nie używał połączeń z kolorem srebrnym, szarym lub białym, gdyż te kolory nie widnieją w zarejestrowanych znakach towarowych powoda, a nadto srebrnego i szarego powód nawet nie używa na swoich stacjach.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Sądu Okręgowego nie może mieć zastosowania w przedmiotowej sprawie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., gdyż nie istnieje niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów lub usług.

Powodowa spółka wywodziła także swoje roszczenia z ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powołując się, iż pozwany dopuszcza się czynów nieuczciwej konkurencji. Jak wskazano powyżej, powodowi przysługuje legitymacja czynna do dochodzenia roszczeń z tej ustawy, Należało zatem rozstrzygnąć, czy pozwany w chwili zamknięcia rozprawy dokonywał czynu nieuczciwej konkurencji w stosunku do pozwanego. W rozumieniu art. 3 ust. 1 tej ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Szczegółowe rozumienie czynu nieuczciwej konkurencji obejmuje wyliczenie poszczególnych tego rodzaju czynów ujęte w dalszych przepisach w/w ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Stosownie do art. 3 ustęp 2 cyt. ustawy czynami nieuczciwej konkurencji w szczególności są: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonywania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemów sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcjum. Zgodnie z art. 5 ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji jest także 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. Natomiast stosownie do treści art. 43³ § 1 k.c. firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Z kolei w myśl § 2 tego przepisu firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. Nadto według art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest także oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.

Sąd Okręgowy, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, dokonał ustaleń według wzorca przeciętnego konsumenta, a więc należało ustalić, czy obecny wygląd stacji pozwanego może wprowadzić przeciętnego konsumenta w błąd, czy stacja ta może być postrzegana jako podobna do stacji (...). Przy tym Sąd samodzielnie, bez oceny jakiegokolwiek biegłego, który jest też konsumentem jak skład orzekający, po rozważeniu całości zgromadzonego

materiału, rozważał czy wygląd stacji pozwanego może wprowadzać w błąd. Po analizie wszystkich dowodów, w szczególności mając na uwadze przedłożone zdjęcia i dokonane oględziny stacji paliw pozwanego nie sposób przyjąć, że zachodzi jakiegokolwiek ryzyko wprowadzenia w błąd. Warto także dodać, iż obecnie przeciętny konsument – kierowca - korzysta ze smartfonów czy nawigacji, w której można sprawdzić, gdzie znajduje się określona stacja paliw. Tym samym ryzyko konfuzji znacznie się zmniejsza nawet przy pewnych podobieństwach. Warto przy tym zaznaczyć, iż wszystkie stacje paliw są do siebie podobne pod względem architektonicznym.

Zarówno doktryna jak i orzecznictwo przychylają się do tezy, że dla uznania określonego zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji niezbędne jest zarówno wykazanie sprzeczności z dobrymi obyczajami jak i naruszenie interesu innego przedsiębiorcy lub klienta.

Należy zaznaczyć, że artykuł 3 u.z.n.k stanowi samodzielną podstawę powództwa i samodzielną podstawę do uznania określonego zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji. Warto dodać, iż jak wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 23 listopada 2016 roku VACa 193/16 (Lex nr 2414614), przepis art. 3 u.z.n.k. pełni zarówno funkcję uzupełniającą jak i korygującą. Oznacza to, że czynem nieuczciwej konkurencji jest zachowanie, którego nie można zakwalifikować zgodnie z art. 5-17 u.z.n.k., jeżeli jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a ponadto narusza interes przedsiębiorcy lub klienta bądź mu zagraża. Może też być to zachowanie określone w art. 5-17 u.z.n.k. (co samo w sobie oznacza sprzeczność z prawem lub dobrymi obyczajami) i które ponadto stanowi zagrożenie bądź naruszenie interesu przedsiębiorcy. Istnienie interesu w dochodzeniu ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji w świetle przepisów ustawy nie jest wystarczające do dochodzenia przewidzianej w niej ochrony. Należy jeszcze wykazać naruszenie albo zagrożenie tego interesu. Relacja bowiem między ogólnym określeniem czynu nieuczciwej konkurencji i przepisami wymieniającymi poszczególne czyny nieuczciwej konkurencji jest oparta na dwóch uzupełniających się założeniach. Po pierwsze, wymienione czyny nieuczciwej konkurencji nie tworzą zamkniętego katalogu; za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy może być zatem uznane także działanie nie wymienione w art. 5-17 u.z.n.k., jeżeli tylko odpowiada wymogom wskazanym w ogólnym określeniu czynu nieuczciwej konkurencji. Po wtóre, wymagania zawarte w ogólnym określeniu czynu nieuczciwej konkurencji zachowują w pełni aktualność w odniesieniu do czynów wymienionych w art. 5-17 u.z.n.k.

Odnosnie zaś art. 5 u.z.n.k. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 marca 2010 r. (IV CSK 379/09, OSNC 2010/11/149) stwierdził, iż powód powinien wykazać te okoliczności, które w świetle wiedzy i zasad doświadczenia życiowego wpływają na ryzyko wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstw posługujących się tą samą (zbliżoną) nazwą.

Z kolei w wyroku z dnia 3 czerwca 2009 r. (IV CSK 61/09, LEX nr 511987) wskazał Sąd Najwyższy, że ochronie na podstawie art. 5 i 10 u.z.n.k. i jak i art. 296 ustawy p.w.p. podlega określone oznaczenie. Granicą żądań poszkodowanego jest zdolność odróżniająca związana z wykorzystywanym oznaczeniem lub znakiem towarowym. Ocena w tym zakresie musi uwzględniać potrzebę realnej ochrony przedsiębiorców i konsumentów przed wprowadzeniem w błąd, a jednocześnie zapewniać w optymalnym stopniu swobodę konkurencji.

W doktrynie wskazuje się, że na gruncie art. 5 u.z.n.k. ochronie podlegają oznaczenia używane w obrocie - co istotne - dokładnie w takiej formie, w jakiej są używane w działalności gospodarczej. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

nie przewiduje bowiem żadnego systemu rejestracji oznaczeń przedsiębiorstwa ani nie uzależnia ochrony od takiej rejestracji. Miarodajne jest więc zawsze to, w jakiej formie dane oznaczenie jest używane w obrocie. Zasada ta dotyczy zarówno oznaczenia podmiotu domagającego się ochrony, jak i oznaczenia naruszydca. Powód zawsze będzie musiał wykazać nie tylko pierwszeństwo używania swojego oznaczenia, ale zgodnie z rozkładem ciężaru dowodu jest również zobligowany do wykazania formy

używania spornego oznaczenia przez potencjalnego pozwanego (Arkadiusz Michalak. Komentarz do art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. LEX).

W kontekście art. 5 u.z.n.k. przez używanie należy rozumieć faktyczne posługiwanie się danym oznaczeniem w obrocie. Tak więc w żadnym wypadku nie może być ono utożsamiane z rejestracją lub zgłoszeniem danego oznaczenia np. jako znaku towarowego lub firmy. Nie zachodzi też możliwość wprowadzenia klientów w błąd, jeżeli przedsiębiorcy działają na różnych rynkach asortymentowych i geograficznych, a z okoliczności sprawy nie wynika możliwość wywołania konfuzji co do powiązań przedsiębiorców (Ewa Nowińska, Michał du Vall „Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” Warszawa 2008 s. 83). Jak wynika z powyższego celem omawianego przepisu jest wyeliminowanie sytuacji, gdy na skutek używania przez naruszcyciela niezgodnego z prawem oznaczenia przedsiębiorstwa dojdzie do sytuacji wprowadzenia klientów w błąd co do jego tożsamości. Podobnie zdefiniował ustawodawca cel regulacji art. 43³ k.c.

Sąd Okręgowy zaznaczył, iż zacytowany powyżej przepis art. 10 u.z.n.k. jest ukierunkowany bezpośrednio na eliminowanie działań mających na celu kreowanie zamieszania na rynku poprzez używanie oznaczeń towarów lub usług, które mogą wprowadzić klientów w błąd w szczególności co do komercyjnego pochodzenia towarów lub usług.

Stosownie zaś do treści art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać zaniechania niedozwolonych działań oraz usunięcia skutków naruszeń.

Dla zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji, z zakresu wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa, nie jest konieczne by było to zamierzone działanie w celu wprowadzenia w błąd klienteli lub zamiar „wdarcia się” w cudzą klientelę, natomiast istotny jest efekt w postaci zaistnienia niebezpieczeństwa konfuzji (tak: orzeczn. SN I C 122/35, OSP 1936/1, poz. 267; wyrok SN z 1.12.2004 r. III CK 15/04, Monitor Prawniczy 2005/1 str.10). Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w orzeczeniu z 7 marca 2007 r. II CSK 428/06 (LEX nr 278685), dla oceny zarzutu dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji przewidzianego w art. 10 u.z.n.k. miarodajne jest nie porównanie używanego przez określony podmiot oznaczenia jego wyrobów ze znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz innego podmiotu, lecz porównanie tego oznaczenia z oznaczeniem towarów używanym przez inny podmiot.

Rozpoznając niniejszy spór Sąd Okręgowy zważył, że charakterystyczna zielono - żółta kombinacja kolorów, obecnie połączona z białą, poprzez jej wieloletnie używanie stała się faktycznym „oznaczeniem” przedsiębiorstwa powoda. Obecny wizerunek stacji pozwanego, na co wskazano już wyżej, nie posiada kombinacji

kolorów zielono – żółtego, ani dodatkowo białego. Otok wiaty głównej, słup cenowy i gzyms budynku znajdujące się na stacji paliw pozwanego zostały przemalowane na zupełnie odmienny odcień koloru zielonego (wpadający wręcz w żółty), którego niż używa powód na swoich stacjach. Nadto zmieniony kolor, na które zostały przemalowane stacje pozwanego nie stanowi kombinacji kolorów: zielonego i żółtego

z dodatkiem białego, które obecnie występują na stacjach powoda. Także słupy podtrzymujące wiatę na stacji paliw pozwanego są w kolorze srebrnym, który to kolor nie występuje na stacjach pozwanego. Warto także zaznaczyć, iż sam kształt architektoniczny stacji, a przede wszystkim słupów podtrzymujących wiatę jest różny na stacjach powoda i pozwanego. U powoda bowiem występują słupy w kształcie prostokątnym, a u pozwanego okrągłe. Zatem, nie występuje podobieństwo do stacji (...), a tym samym nie zachodzi ryzyko konfuzji. W ocenie Sądu Okręgowego, przeciętny konsument – z reguły kierowca - nawet jadąc w porze nocnej czy też podczas pochmurnej, deszczowej pogody, bez wątplenia odróżni obecnie stacje paliw powoda od stacji paliw pozwanego, które wyglądają zupełnie inaczej. Należy przy tym zaznaczyć, iż przeciętny konsument to osoba, która jest dostatecznie dobrze poinformowana, uważna i ostrożna, przy uwzględnieniu czynników społecznych, kulturowych, językowych przynależnych do grupy. Taka definicja przeciętnego konsumenta pozwala uznać, iż osoba, która wie jak wyglądają stacje paliw (...) nie pomyli stacji paliw powoda ze stacjami pozwanego.

Należy także zaznaczyć, iż pozwany zarzucił, iż wcześniej prowadził stacje paliw o określonej w pierwotnym żądaniu kolorystyce niż powód, a zatem z uwagi na pierwszeństwo ma nadal prawo używania pierwotnych kolorów widniejących na jego stacji. Sąd zważył, że regulacja art. 5 u.z.n.k. i art. 10 ust 1 u.z.n.k. chroni podmiot, który pierwszy

użył odpowiednio: dla oznaczenia swojej działalności (prowadzonego przedsiębiorstwa) i świadczonych przez niego usług, określonego oznaczenia.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, Sąd I instancji zważył, że powód zaczął używać oznaczenia swego przedsiębiorstwa (wizerunek stanowiący kombinację zielono – żółtą) już w roku 1992, kiedy to spółka (...) sp. z o.o. rozpoczęła działalność w Polsce. Z kolei pozwany działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży paliw rozpoczął w roku 1994, co również zostało przesądzone w poprzedniej sprawie, która toczyła się pomiędzy tymi samymi sprawami i została ostatecznie rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy wskazanym wcześniej wyrokiem z dnia 27 września 2017 roku, sygn. akt IV CSK 674/16 i co Sąd w niniejszej sprawie wiąże, zgodnie z art. 365 § 2 k.p.c. i art. 366 k.p.c..

Nadto analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego, w tym zeznania świadków: S. Z., A. K., M. K. oraz M. B. (2) pozwala, w ocenie Sądu, na jednoznacznie przyjęcie, że powód jako pierwszy zaczął używać, zgodnie z prawem, dla oznaczenia swojego przedsiębiorstwa, jak i świadczonych usług, kolorystyki zielono - żółtej (z wyraźną dominacją koloru zielonego). Nie budzi ponadto wątpliwości Sądu fakt, że przedsiębiorstwa stron były - i nadal są - konkurencyjne, ponieważ ich działalność na polu świadczenia usług sprzedaży paliw zająbia się i także jest prowadzona na tym samym obszarze.

Jednakże, jak już nadmieniono wcześniej, w świetle art. 5 i art. 10 § 1 u.z.n.k. wprowadzenie w błąd następuje poprzez użycie konfuzyjnego oznaczenia, identycznego lub podobnego do oznaczenia używanego wcześniej przez innego przedsiębiorcę. Należy stwierdzić, iż identyczność oznaczeń przedsiębiorstwa zachodzi nie tylko wtedy, gdy oznaczenia są dokładnie takie same, ale także wówczas,

gdy w porównywanych oznaczeniach występują różnice nieistotne z perspektywy przeciętnego klienta. Przy ustalaniu istnienia podobieństwa oznaczeń należy je porównywać w całości, z uwzględnieniem wszystkich elementów i okoliczności, w tym płaszczyźnie fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej. Decydujące znacznie przy ocenie podobieństwa mają dominujące i odróżniające elementy oznaczeń.

W niniejszej sprawie, jak już wskazano powyżej, obecnie nie zachodzi ryzyko konfuzji, albowiem stacje pozwanego zostały przemalowane na zupełnie inny odcień koloru zielonego niż jest używany przez powoda na jego stacjach, nie zawierają kompozycji zielono – żółtej z wyraźną dominacją barwy zielonej, a nadto również wygląd stacji powoda pod względem architektonicznym różni się zupełnie od stacji paliw pozwanego. Inny jest bowiem wygląd słupów podtrzymujących wiatę, inny ich kolor, a także zupełnie inaczej ustawione są stacje tankowania – u powoda znajdują się zupełnie obok słupa podtrzymującego zadaszenie stacji, a u pozwanego po środku – pomiędzy dwoma słupami. Ponadto przy stacji tankowania u powoda znajduje się kosz na śmieci pomalowany na zielony i biały kolor oraz na słupie powieszono są banery z nazwą paliwa „ultimate”, których to elementów nie ma na stacji paliw pozwanego. Warto także zaznaczyć, iż z każdej strony otoku zadaszenia stacji znajduje się znak towarowy w postaci zielono – żółtego „słońca”, który jest zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy. Natomiast pozwany dla oznaczenia wizerunku swojego przedsiębiorstwa używa na frontowym narożniku wiaty i słupie cenowym logotypu (...), a na pozostałych bokach wiaty widnieje czerwona litera S. W ocenie Sądu Okręgowego wyklucza to konfuzję, czyli możliwości wprowadzenia klienta w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa lub/i pochodzenia usług. Zdaniem Sądu I instancji takie oznaczenie stacji pozwanego ma zdolność odróżniającą od stacji powoda, które to przedsiębiorstwo korzysta z pierwszeństwa.

Obecna kolorystyka stacji paliw pozwanego, w ocenie Sądu Okręgowego nie przypomina kombinacji kolorów zielonego i żółtego w określonym procencie. Zatem, należało uznać, że nie istnienie prawdopodobieństwo wprowadzenia klientów (przeciętnego konsumenta) w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa oraz co do pochodzenia usług.

Sąd I instancji doszedł do wniosku, że przeciętny konsument, niezależnie od tego, czy jest stałym klientem stacji (...), czy jedynie sporadycznie korzysta z usług powoda, bez wątpienia – zarówno z odległości, jak i w nocy, czy w dzień i

niezależnie od warunków atmosferycznych – będzie wiedział, że stacja pozwanego nie jest stacją należącą do koncernu (...). Obecnie, w żadnej bowiem mierze swoją kolorystyką nie przypomina ona stacji (...), nawet nie jest do niej zbliżona. Innymi słowy, w jednoznacznej ocenie Sądu Okręgowego, dokonywanej na chwilę zamknięcia rozprawy, zgodnie z art. 316 k.p.c., obecna kolorystyka stacji pozwanego w żaden sposób nie narusza praw ochronny powoda na znaki towarowe oraz nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

Warto także dodać, iż przyjmując nawet, że jakaś osoba ma zaburzenie widzenia barw np. cierpi na daltonizm, to należy wskazać, iż logiczne jest i zgodne z doświadczeniem życiowym, że taka osoba odróżnia poszczególnych przedsiębiorców w inny sposób niż przez barwy, skoro ich nie rozróżnia.

Powyższe rozważania i ustalenia wskazują, że nie zostały spełnione przesłanki deliktu ujętego w art. 5 i 10 ust. 1 u.z.n.k. i działania pozwanego nie naruszyły także przepisu art. 3 ust. 1 powołanej ustawy.

Zdaniem Sądu Okręgowego, nie było także podstaw do nakazania pozwanemu publikacji wskazanego w pozwie oraz w piśmie rozszerzającym powództwo oświadczenia o określonej treści. Przede wszystkim roszczenia wynikające z rozszerzonego powództwa uwzględniającego przemalowanie stacji paliw przez pozwanego, były bezzasadne, na co wskazano powyżej. Nowa kolorystyka stacji paliw pozwanego nie naruszała prawa powoda do znaku towarowego ani nie stanowiła czynów nieuczciwej konkurencji, a zatem nie było także podstaw aby uwzględnić roszczenia publikacyjne. Należało jedynie rozważyć, czy w związku z tym, iż pozwany, przed przemalowaniem stacji używał kolorystyki – kombinacji kolorów zielonego i żółtego, która stanowiła zarówno naruszenie praw do znaku towarowego jak i czyn nieuczciwej konkurencji, to czy istnieją podstawy do uwzględnienia roszczenia publikacyjnego zgłoszonego w pkt 3 petitum pozwu.

Należy przy tym zaznaczyć, iż powód dokonał ostatecznie wyboru roszczeń zgłoszonych alternatywnie i wniósł o publikację stosownego oświadczenia, a nie o publikację wyroku. Zatem wobec dokonania wyboru, nie było podstaw do nakazania publikacji wyroku na podstawie art. 287 ust. 2 p.w.p., który stanowi, iż sąd, rozstrzygając o naruszeniu patentu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd. Przepis powyższy na zasadzie art. 296 ust. 1a p.w.p. stosuje się odpowiednio.

Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia pozwu oraz zamknięcia rozprawy, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać: złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że złożenie określonego oświadczenia na podstawie wskazanego powyżej przepisu nie jest środkiem zadośćuczynienia, lecz ochrony interesów majątkowych danego przedsiębiorcy, a zatem celem takiego oświadczenia nie może być przyznanie powódce satysfakcji, lecz dopełnienie skutków innych nakazów i zakazów. Należy bowiem zakładać, że roszczenie to ma w przeważającym zakresie cel informacyjny, a jednocześnie może wpływać na ocenę i zachowanie klientów (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 sierpnia 2002 r., IV CKN 329/01, LEX nr 57217). Jak podkreśla się w orzecznictwie sądów, roszczenie to nie ma służyć represji. Jego celem jest przede wszystkim poinformowanie klienteli, aby zmienić nieprawdziwą opinię o przedsiębiorcy, jego towarach bądź usługach i przywrócić mu dobrą sławę (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 13 grudnia 2011 r., I ACa 1269/11, LEX nr 1236071). Rozstrzygając, czy oświadczenie, którego złożenia domaga się powód, jest adekwatne do popełnionego czynu nieuczciwej konkurencji, powinno się uwzględnić wszystkie okoliczności stanu faktycznego oraz kierować się tym, że obie strony są przedsiębiorcami, działającymi jako konkurenci. Stąd też ocena adekwatności żądanych środków powinna uwzględniać, w porównaniu z ochroną dóbr osobistych, iż

jej celem jest ochrona interesów ekonomicznych. Orzeczenie o obowiązku publikacji stosownego oświadczenia czyni zadość pokrzywdzonemu czynami nieuczciwej konkurencji, pełniąc funkcję kompensacyjną oraz wychowawczą i prewencyjną. Roszczenie o publikację wyroku ma znaczenie dla przedsiębiorcy, którego prawa naruszono, gdyż

umożliwia poinformowanie opinii publicznej (klientów) o naruszeniu jego praw i interesów oraz o zakresie zastosowanych wobec sprawcy sankcji, wynikających z sentencji wyroku.

W ocenie Sądu Okręgowego nie zasługuje na uwzględnienie argumentacja zawarta w piśmie powoda z dnia 23 listopada 2017 roku w zakresie roszczenia publikacyjnego. Przede wszystkim należy podkreślić, iż pozwany w listopadzie 2017 roku przemałował swoje stacje paliw, a więc do czasu wydania wyroku w niniejszej sprawie tj. ponad 9 miesięcy nie korzysta już z kolorystyki zbliżonej do stacji powoda. Ponadto toczący się poprzednio proces pomiędzy stronami, który trwał ponad 10 lat przesądza, iż jest on wyjątkowo skomplikowany na gruncie prawnym i nie można przyjąć, iż naruszenie przez pozwanego znaków towarowych oraz dokonanie czynów nieuczciwej konkurencji było oczywiste. Poza tym powód nawet nie wykazał jakiegokolwiek pomyłki klientów wywołanej działaniami pozwanego, do których dochodzić by miało wówczas, gdy pozwany posługiwał się oznaczeniem przedsiębiorstwa w wersji podobnej do znaku towarowego powoda i kolorystyki stacji paliw powoda. Zdaniem Sądu, brak jest dowodów, które wskazywałyby na takie skutki niedozwolonych działań pozwanego przed listopadem 2017 roku, które wywoływałyby potrzebę publikacji ogłoszeń w takim wymiarze, jak tego żąda powód. Strona powodowa nie powoływała się chociażby na faktyczną utratę klienteli, czy na osłabienie renomy prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa, jako następstw czynów nieuczciwej konkurencji, a jedynie, iż hipotetycznie mogło do tego dojść, co oznacza, że w realiach niniejszej sprawy, sankcja w postaci złożenia oświadczeń w stosunku do zakresu naruszenia interesów powoda nie zmierzałaby do usunięcia negatywnych skutków działań pozwanego, a sprowadzałaby się do obciążenia go niewspółmiernymi kosztami.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy na podstawie art. 296 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej a contrario oraz art. 5, art. 10 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 i 2 u.z.n.k. a contrario, oddalił wielokrotnie zmieniane przez powoda powództwo w całości, w tym także w zakresie rozszerzonego powództwa, gdyż okazało się niezasadne na dzień zamknięcia rozprawy.

W przedmiocie kosztów procesu Sąd I instancji orzekł na mocy art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 99 k.p.c. W ocenie Sądu Okręgowego, wszystkie zgłoszone przez powoda roszczenia mają charakter majątkowy. W tym zakresie Sąd oparł się na poglądach wyrażonych m. in. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2012 r.

(I ACa 490/12, LEX nr 1289395) odnośnie roszczeń dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2007 r. (III CZ 12/07, LEX nr 319939), jeśli chodzi o praw ochronnych na znak towarowy. W związku

z tym, koszty zastępstwa procesowego należało ustalić według § 6 pkt 6 w zw. z § 2

ust. 2 obowiązującego poprzednio rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia

przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jednolity:

Dz. U. z 2013 r. poz. 490 ze zm.), albowiem to rozporządzenie obowiązywało w dacie wniesienia pozwu w niniejszej sprawie. Tym samym, Sąd zasądził na rzecz wygrywającego sprawę pozwanego kwotę 10 800,00 złotych stanowiącą 1,5-krotność stawki minimalnej przy pierwotnej wartości przedmiotu sporu powyżej 200 000 zł oraz opłatę od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. Nakład pracy pełnomocnika, stopień skomplikowania sprawy oraz długotrwałość procesu uzasadniały bowiem zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w wysokości odpowiadającej półtorakrotności stawki minimalnej. Należy ponadto zaznaczyć, iż powód przegrał sprawę zarówno w zakresie odrzuconego w części roszczenia, jak i oddalonego powództwa. Jak już wcześniej wskazano niezasadne było umorzenie postępowania w zakresie cofniętego roszczenia nakazowego ograniczonego czasowo. Ponadto należy zaznaczyć, iż zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2017 roku, sygn. akt III CZP 67/17, które Sąd w niniejszym składzie w całości podziela, stronę przegrywającą proces wskazuje treść wyroku - jest nią powód, gdy żądanie zostało oddalone, a pozwany, jeżeli jego obrona okazała się bezskuteczna i powództwo zostało uwzględnione. Powód jest stroną przegrywającą także wtedy, gdy jego roszczenie wygasło w toku postępowania na skutek spełnienia świadczenia, a mimo to popierał on nadal powództwo, które zostało oddalone. Wyjątkowo, jeżeli pozwany - spełniając świadczenie - poddaje się żądaniu, a powód cofa pozew, dopuszcza się możliwość przyznania kosztów powodowi, jako stronie wygrywającej. Dotyczy to jednak sytuacji, w której powód cofnął pozew, a postępowanie zostało umorzone.

Skoro w niniejszej sprawie powód nie cofnął skutecznie roszczenia nakazowego zawartego w pkt III ppkt. 3 i 4 pisma z dnia 23 czerwca 2016 roku, to należy uznać, iż przegrał sprawę w całości.

W punkcie trzecim sentencji Sąd Okręgowy pobrał od powoda kwotę 14 500,00 złotych tytułem opłaty sądowej od rozszerzonej części powództwa. Podstawę prawną tego orzeczenia stanowił art. 130³ § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.).

Natomiast w punkcie czwartym i piątym sentencji, na mocy art. 80 ust. 1 w zw. z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Sąd zwrócił stronom niewykorzystane zaliczki na poczet należności świadków.

Apelację od opisanego wyżej wyroku wniósł powód, który zaskarżył wyrok w pkt. 1, którym Sąd I instancji oddalił powództwo i w pkt. 2, którym rozstrzygnął o kosztach postępowania, przy czym co do pkt. 1 w zakresie, w jakim Sąd I instancji:

A) oddalił wobec Pozwanego M. S. (1) roszczenie publikacyjne dotyczące pierwotnego wyglądu stacji paliw w B. zawarte w pkt. 3 petitum pozwu z 7 sierpnia 2015 r. wraz z roszczeniem o upoważnienie Powoda do dokonania publikacji, tj. roszczenie o:

nakazanie M. S. (1) trzykrotnego opublikowania na własny koszt- w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie - na 3 lub 5 stronie redakcyjnej dzienników Gazeta (...) i „(...)” (w sumie 6 razy) ogłoszenia o wielkości 3 na 2 moduły z przeprosinami o następującej treści:

„M. S. (1) zamieszkały w K., właściciel stacji paliw znajdującej się w B., ul. (...), (...) (...) spółki (...) (...) (...) (...) (...) p. I. c. w przyszłości.”

oraz o upoważnienie Powoda do opublikowania powyższego oświadczeń w podanych powyżej tytułach prasowych na koszt Pozwanego, w przypadku, gdyby Pozwany nie dopełnili obowiązku wynikającego z treści wyroku;

B) oddalił wobec Pozwanego M. S. (1) roszczenia dotyczące zmienionego wyglądu wszystkich stacji paliw zawarte w pkt. 1-5 petitum rozszerzonego powództwa z 23 listopada 2017 r, tj. roszczenia o:

1) nakazanie pozwanemu zaniechania używania koloru zielonego lub zielono-żółtego, niezależnie od jego odcienia, który stanowiłby ponad 40% widocznej powierzchni elementów stacji - tj. otoku zadaszania nad stanowiskami tankowania paliwa, każdego ze słupów podtrzymujących zadaszanie, zewnętrznych powierzchni sklepu lub innego budynku znajdującego się na stacji paliw, każdego z dystrybutorów paliwa, każdego ze stanowisk tankowania, pylonu cenowego - w połączeniu z kolorem białym, szarym lub srebrnym, niezależnie od odcienia, na stacji paliw zlokalizowanej w B., ul. (...) i na jakiegokolwiek innej stacji paliw pozwanego;

1) nakazanie pozwanemu zaniechania używania zielonego podświetlenia jakichkolwiek zewnętrznych powierzchni stacji paliw lub ich elementów, a także używania oświetlenia bezbarwnego, o ile oświetla ono zielone lub zielono-żółte powierzchnie stacji paliw na stacji paliw w B., ul. (...) i na jakiegokolwiek innej stacji paliw pozwanego;

2) nakazanie pozwanemu usunięcia kolorystyki wskazanej w pkt. 1 ze stacji paliw w B., ul. (...) i z jakichkolwiek innych stacji paliw pozwanego w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku;

3) nakazanie pozwanemu usunięcia oświetlenia wskazanego w pkt. 2 ze stacji paliw w B., ul. (...) i z jakichkolwiek innych stacji paliw pozwanego w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku;

4) nakazanie pozwanemu czterokrotnego opublikowania na własny koszt - w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się wyroku - na głównym grzbiecie każdego dzienników, tj. 2 razy w dzienniku Gazeta (...) i 2 razy w dzienniku „(...)” ogłoszenia o wielkości nie mniejszej niż ¹ A strony o następującej treści:

„M. S. (1), właściciel stacji paliw, oświadcza, że naruszył prawa ochronne na znaki (...) spółki (...) (...)

(...)(...)(...) (...). w przyszłości.” oraz upoważnienie Powoda do opublikowania powyższych oświadczeń w podanych powyżej tytułach prasowych na koszt Pozwanego, w przypadku, gdyby Pozwany nie dopełnił obowiązku wynikającego z treści wyroku;

albo alternatywnie nakazanie Pozwanemu opublikowania sentencji wyroku na opisanych powyżej zasadach;

Na podstawie art. 368 § 1 pkt 2 kpc wyrokowi temu zarzucił:

I. Naruszenie przepisów prawa procesowego t.j.:

1. Art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z 365 § 1 k.p.c. przez brak wszechstronnej oceny materiału dowodowego, dokonanie błędnych ustaleń faktycznych i przyjęcie za wiążące ustaleń co do granic ochrony zawartych w uzasadnieniu wyroku innej sprawy, polegające na:

a) błędnym przyjęciu, że wszystkie znaki towarowe będące podstawą rozszerzonego powództwa są zielono-żółte (str. 10 uzasadnienia wyroku), podczas gdy znak towarowy nr (...), jest znakiem pozycyjnym, w którym wstępują wyłącznie kolory zielony i biały, przy czym kolor zielony jest dominujący i umieszczony na konkretnych głównych elementach stacji;

b) błędnym przyjęciu, że ochronie podlega wyłącznie zielono-żółta kombinacja kolorystyczna (str. 32, 30 uzasadnienia wyroku), pomimo jednoczesnego prawidłowego ustalenia, że:

(i) elementem dominującym wszystkich znaków towarowych Powoda jest kolor zielony (str. 25 uzasadnienia wyroku),

(ii) Powód używa także zielono-białej (str. 25 uzasadnienia) i zielono-srebrnej (str. 9 i 10 uzasadnienia wyroku) kombinacji kolorystycznej;

c) błędnym automatycznym przyjęciu, że ochronie podlega wyłącznie kombinacja kolorów zielonego i żółtego, w której zielony zajmuje od 41% do 99%, tj. kombinacja kolorów określona w wyroku SN pod sygn. akt V CSK 674/16, podczas gdy w rozszerzonym powództwie Powód dochodzi ochrony innej kombinacji kolorystycznej tj. koloru zielonego lub zielono-żółtego (nie zestawienia tych kolorów) w połączeniu z białym, srebrnym lub szarym;

co miało istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia, gdyż skutkowało nieprawidłowym ustaleniem przedmiotu ochrony w zakresie rozszerzonego powództwa z 23 listopada 2017 r., a w konsekwencji:

Nierozpoznanie istoty sprawy polegającym na uchyleniu się od oceny roszczeń zgłoszonych w rozszerzonym powództwie z 23 listopada 2017 r., a zamiast tego dokonanie oceny tego, czy zmieniona kolorystyka stacji Pozwanego zawiera kombinację kolorów zielonego i żółtego w procencie określonym w wyroku SN z 27 września 2017 r., sygn. akt IV CSK 674/16, podczas gdy roszczenia i stan faktyczny

obu spraw różnią się, a przedmiotem rozszerzonego powództwa nie była kwestia wykonywania przez Pozwanego ww. wyroku.

2. Art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z 231 k.p.c. przez brak wszechstronnej oceny materiału dowodowego, dokonanie błędnych ustaleń faktycznych lub przyjęcie nieuzasadnionych domniemań faktycznych polegające na:

a) ustaleniu, że kierowcy, wybierając stacje paliw, kierują się „smartphonem i nawigacją” (str. 34 uzasadnienia wyroku) i mogą sprawdzić, gdzie znajduje się stacja paliw Powoda i Pozwanego, podczas gdy takie ustalenie nie

znajduje oparcia w materiale dowodowym jest sprzeczne z wiedzą na temat zachowań konsumenckich, podstawową wiedzą na temat zasad i bezpieczeństwa ruchu drogowego, zasadami logicznego rozumowania i doświadczeniem życiowym;

b) wewnątrz sprzecznym uznaniu, że kształt architektoniczny stacji (str. 36-37, 38 uzasadnienia wyroku) odróżnia stacje paliw Pozwanego od stacji paliw Powoda przy jednoczesnym ustaleniu, że wszystkie stacje paliw pod względem architektonicznym są do siebie podobne (str. 34 uzasadnienia wyroku);

c) braku uwzględnienia specyfiki postrzegania oznaczeń stacji paliw i przyjęcie, że odległość, pora dnia, warunki atmosferyczne nie wpływają na postrzeganie oznaczeń stacji Pozwanego oraz na ich podobieństwo do znaków i oznaczeń (...) (str. 39 uzasadnienia wyroku), podczas gdy ustalenia te są sprzeczne z zasadami logiki, z opiniami prywatnymi projektanta K. P. (1), lekarza okulisty M. S. (3) i utrwalonym orzecznictwem;

d) bezpodstawnym uznaniu, że oznaczenia (...) i S, oznaczenie słońca, nazwy paliwa „ultimate”, wygląd koszy na śmieci odróżniają stacje Powoda od stacji Pozwanego i że to na te elementy, a nie na kolorystykę głównych elementów stacji (otoku wiaty, otoku budynku stacji czy słupa cenowego), zwraca uwagę przeciętny odbiorca, podczas gdy ustalenia te są sprzeczne z podstawową wiedzą na temat zachowań konsumenckich, zasadami logicznego rozumowania, doświadczeniem życiowym i materiałem dowodowym, w tym z opinią prywatną projektanta K. P. (1), a także utrwalonym orzecznictwem;

e) wewnątrz sprzecznym uznaniu, że oznaczenia Pozwanego nie są podobne do znaków towarowych i oznaczeń Powoda mimo ustalenia, że w porównywanych oznaczeniach cechą dominującą jest kolor zielony uzupełniony kolorem białym lub srebrnym, a mianowicie że:

(i) znaki towarowe Powoda obejmują oznaczanie istotnych elementów stacji kolorem zielonym (str. 25 uzasadnienia wyroku),

(ii) stacje (...) są kojarzone z kolorem zielonym (str. 31 uzasadnienia wyroku),

((...)) kolor biały i srebrny uzupełniają wiodący kolor zielony oznaczeń (...) (str. 9-10 uzasadnienia wyroku),

(iv) kolor zielony stanowi 100% istotnych elementów stacji Pozwanego - otoku wiaty, gzymsu budynku i słupa cenowego (str. 31 uzasadnienia wyroku), a Pozwany używa też koloru srebrnego jako uzupełniającego (str. 14 uzasadnienia wyroku),

co miało istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia, gdyż skutkowało ustaleniem braku podobieństwa porównywanych oznaczeń, braku ryzyka konfuzji i ryzyka skojarzeń, a w konsekwencji oddaleniem rozszerzonego powództwa;

3. Art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. w zw. z art. 278 k.p.c. przez:

nieprzeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z specjalisty z zakresu (...), wiedzy o barwie i projektowania kolorystyki - na okoliczność wyjaśnienia, jak kolor stosowany w zmienionych oznaczeniach stacji paliw Pozwanego może być odbierany przez kierowców w zależności od warunków, a także na jakie elementy stacji paliw kierowcy zwracają uwagę, podczas gdy czynniki takie jak ruch, odległość, warunki atmosferyczne, w tym oświetlenie, pora dnia, pora roku mają istotny wpływ na odbiór koloru przez kierowcę i postrzeganie przez niego oznaczeń umieszczanych na otwartej przestrzeni, oraz uznanie tego dowodu za nieprzydatny, podczas gdy określenie wpływu wymienionych czynników na percepcję barw wymaga wiadomości specjalnych i stanowi podstawę dla badania ryzyka konfuzji i skojarzeń,

co miało istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia, gdyż skutkowało pominięciem specyfiki odbioru oznaczeń stacji paliw i błędnym przyjęciem, że kolor oznaczeń umieszczony w przestrzeni (na stacji paliw) jest niezmienny, niezależny od oświetlenia, ruchu czy odległości i zawsze odbierany identycznie, a w konsekwencji oddaleniem rozszerzonego powództwa;

4. Art. 328 § 2 k.p.c. przez istotne braki w uzasadnieniu wyroku, i w tym zakresie:

a) brak uzasadnienia co do powodów niewystępowania ryzyka skojarzeń na gruncie art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.,

b) brak analizy i oceny zachowania Pozwanego pod kątem naruszenia art. 3 u.z.n.k.,

co ma istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż uniemożliwia dokonanie oceny toku wywoodu Sądu I instancji, który doprowadził do wydania błędnego rozstrzygnięcia.

Naruszenie przepisów prawa materialnego, t.j.:

5. Art. 296 ust. 2 pkt. 2 i 3 p.w.p., art. 10 ust. 1 u.z.n.k. i art. 5 u.z.n.k. i art. 3 ust 1 u.z.n.k. przez ich niezastosowanie i przyjęcie, że do naruszenia ww. przepisów nie dochodzi, ponieważ zmienione oznaczenia stosowane przez Pozwanego zawierają 100% zielonego na głównych elementach stacji, a nie zawierają kombinacji koloru zielonego z żółtym, w którym kolor zielony zajmuje od 41 do 99%;

5. Art. 296 ust. 2 pkt. 2 i 3 p.w.p., art. 10 ust. 1 u.z.n.k. i art. 5 u.z.n.k. przez błędną wykładnię przesłanki „podobieństwa”, tj.:

a) badanie podobieństwa architektury i budowy stacji paliw Pozwanego ze stacjami Powoda, podczas gdy przedmiotem sprawy nie są budowle stacji jako takie, ale oznaczenia kolorystyczne i pozycyjne znaki towarowe nakładane na stacje paliw;

b) nieuwzględnienie w ocenie podobieństwa oznaczeń cech podobnych i zasady, że o podobieństwie oznaczeń decyduje zbieżność elementów dominujących, którymi w przypadku znaków towarowych i oznaczeń Powoda (str. 25 uzasadnienia wyroku) oraz oznaczeń Pozwanego jest kolor zielony (str. 31 uzasadnienia

wyroku), a wzięcie pod uwagę jedynie różnic;

c) nieuwzględnienie zasady, że porównania oznaczeń dokonuje się w oparciu o tzw. test pamięci niedoskonałej, tj. sytuacji, w której klient (kierowca) kieruje się jedynie ogólnym obrazem znaków i oznaczeń zachowanych w pamięci, nie zapamiętuje zaś dokładnego odcienia koloru zielonego stacji i znaków (...);

6. Art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. oraz art. 10 ust. 1 u.z.n.k., art. 5 u.z.n.k. przez błędną wykładnię „ryzyka konfuzji” tj.:

a) całkowite zaniechanie oceny pośredniego ryzyka konfuzji, tj. ryzyka pomyłek co do powiązań (ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych) między Pozwanym a Powodem, które może wystąpić nawet wtedy, gdy odbiorcy wiedzą, że stacje paliw należą do różnych podmiotów, i dokonanie oceny wyłącznie bezpośredniego ryzyka konfuzji;

b) przyjęcie wadliwego modelu przeciętnego konsumenta (kierowcy), który charakteryzuje się wysokim poziomem uwagi, a zakup planuje i w wyborze stacji paliw kieruje się smartfonem i nawigacją;

c) stwierdzenie, że renoma i wysoki poziom znajomości znaków towarowych i oznaczeń (...) prowadzi do wyłączenia ryzyka pomyłek, podczas gdy jest przeciwnie, tj. wzmacnia takie ryzyko;

d) nieuwzględnienie tzw. reguły wzajemnej zależności okoliczności branych pod uwagę przy ocenie ryzyka konfuzji, w szczególności reguły, że niższy stopień podobieństwa między znakami może być równoważony wysokim stopniem podobieństwa towarów i na odwrót, w szczególności w sytuacji gdy oznaczenia Powoda i Pozwanego są używane dla stacji benzynowych;

e) przyjęcie, że ryzyko konfuzji wyłączają dodatkowe oznaczenia S., S, nazwa „ultimate”, oznaczenie słońca, różnice architektoniczne co do kształtu funkcjonalnych elementów stacji paliw;

7. Art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. przez błędną wykładnię przesłanki „ryzyka skojarzeń”, tj.

a) nieprzeprowadzenie oceny ryzyka skojarzeń prowadzących do naruszenia znaku renomowanego, tj. niedokonywanie odrębnej oceny podobieństwa uwzględniającej renomę znaków towarowych Powoda i ich dominujących cech czyli koloru zielonego, a w zamian - automatyczne zastosowanie tych samych kryteriów i wnioskowania, jakie zostało przeprowadzone w ramach oceny ryzyka konfuzji z art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p.;

8. Art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego niezastosowanie, tj.

a) niedokonywanie analizy działań Pozwanego polegających na zmianie oznaczeń stacji paliw na odświeżony kolor zielony pod kątem sprzeczności z dobrymi obyczajami, w sytuacji gdy działania Pozwanego i okoliczności sprawy jednoznacznie wskazują, że Pozwany mimo zastosowania się do wyroku SN z 27 września 2017 r., sygn. akt IV CSK 674/16, wciąż działa w cieniu Powoda, wykorzystując jego renomę i renomę jego znaków towarowych; stanowi to nienazwany czyn nieuczciwej konkurencji polegający na naruszeniu dobrych obyczajów. Stwierdzenie tego powinno jako takie prowadzić do ustalenia popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji przez Pozwanego;

10. Art. 18 ust 3 w zw. z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., art. 5 u.z.n.k i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego niestosowanie i oddalenie nakazu publikacji oświadczenia, w sytuacji gdy naruszenie co do pierwotnych oznaczeń stosowanych przez Pozwanego na stacji paliw w B. zostało prawomocnie przesądzone wyrokiem SA w Gdańsku z 13 maja 2016 r. (sygn. akt. V ACA 177/1) oraz wyrokiem SN z 27 września 2017 r. (sygn. akt IV CSK 674/16), co potwierdził Sąd I instancji postanowieniem z 10 października 2016 r. wydanym w niniejszej sprawie;

10. Art. 18 ust 3 w zw. z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., art. 5 u.z.n.k i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego błędną wykładnię, tj.

a) uznanie, że zmiana kolorystyki stacji paliw w B. wyłącza zasadność roszczenia publikacyjnego, podczas gdy zmiana nie koryguje automatycznie wcześniejszych komunikatów stanowiących przejaw naruszenia zasad uczciwej konkurencji,

a) uznanie, że stopień skomplikowania sprawy i długotrwałość prowadzenia sporu odnośnie do pierwotnych oznaczeń na innych stacjach paliw wyłącza zasadność orzeczenia nakazu publikacji co do stacji w B., podczas gdy te okoliczności nie mają żadnego wpływu na zasadność roszczenia publikacyjnego;

b) domaganie się wykazania rzeczywistych pomyłek wśród klientów, do których miało dochodzić, gdy Pozwany posługiwał się pierwotnym oznaczeniem stacji paliw w B., oraz domaganie się przedstawienia dowodów faktycznej utraty klienteli i faktycznego osłabienia renomy, podczas gdy nie są to przesłanki naruszenia art. 10 ust. 1 u.z.n.k., art. 5 u.z.n.k i art. 3 ust. 1 u.z.n.k, ani przesłanki stosowania nakazu publikacji oświadczenia;

Mając na uwadze powyższe apelujący wniósł o:

1. na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. - o zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie roszczenia publikacyjnego z pkt. 3 petitum pozwu z 7 sierpnia 2015 r. dotyczącego pierwotnych oznaczeń stacji paliw w B.;

1. na podstawie art. 386 § 4 i 5 k.p.c. - o uchylenie wyroku w pozostałej zaskarżonej części i przekazanie w tym zakresie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania roszczeń z 23 listopada 2017 r. dotyczących zmienionych oznaczeń stacji paliw Pozwanego wobec nierozpoznania istoty sprawy;

ewentualnie:

na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. - o zmianę wyroku i uwzględnienie rozszerzonego

powództwa z 23 listopada 2017 r. w całości;

Ponadto wniósł o:

3. pozostawienie orzeczenia o kosztach zastępstwa procesowego Sądowi I instancji - w razie uchylenia wyroku Sądu I instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania temu Sądowi;

3. zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kosztów procesu, w tym kosztów

zastępstwa procesowego za obie instancje -w przypadku zmiany zaskarżonego wyroku.

W uzasadnieniu apelujący wskazał, że zmiana kolorystyki stacji pozwanego wymagała ustalenia nowego przedmiotu ochrony. Wyjaśnił, że pierwotne roszczenie dotyczyło kombinacji koloru zielonego i zielono-żółtego, natomiast obecnie jest to zestawienie tych kolorów z białym, srebrnym lub szarym. Podkreślił, iż sprawa dotyczy oznaczeń kolorystycznych i znaków pozycyjnych stacji benzynowych, które są na nich umieszczone. Podtrzymał stawiane zaskarżonemu wyrokowi zarzuty. Jako błąd wytknął nieprzeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu (...). Zarzucił szereg niekonsekwencji uzasadnieniu Sądu i błędów procesowych. Podkreślił, że powód ma prawo domagać się ochrony takiego zestawienia kolorów, które wprowadza w błąd lub budzi skojarzenia z jego renomowanymi znakami towarowymi, a nie wyłącznie takiego jaki określał Sąd Najwyższy w wyroku wydanym w innym stanie faktycznym. Zastrzeżenia apelującego budzi to, iż Sąd Okręgowy pomimo wypracowania przez lata w poprzednich sprawach pozwanego wskazówek np. dotyczących postrzegania oznaczeń stacji paliw, modelu przeciętnego konsumenta itd.), tworzy własne, dowolne, całkowicie arbitralne konstrukcje zamiast posiłkować się tymi ugruntowanymi w orzecznictwie. Jego zdaniem różnice architektoniczne nie eliminują podobieństwa w stopniu, który wyłączałby ryzyko pomyłki. Zarzucił, że nieco inny odcień zielonego oznaczenia pozwanego nie będzie miał znaczenia. Wywodził, iż kwestia odcienia koloru zielonego jest drugorzędna. Twierdził, że wrażenie zieloności wciąż występuje w nocy, kiedy stacja pozwanego pomimo zastosowania bezbarwnego światła uzyskuje zieloną poświatę. Zdaniem apelującego zmienione oznaczenia pozwanego powielają wszystkie główne cechy znaków towarowych pozwanego, tj. kolor zielony umieszczony na otoku wiaty głównej, otoku głównego sklepu i słupie cenowym, oraz zawierają te same kolory uzupełniające co oznaczenia powoda. Jego zdaniem pozwany wciąż działa w cieniu renomowanego znaku towarowego powoda.

Ponadto apelujący nie zgodził się z oddaleniem jego roszczenia publikacyjnego. Twierdził, że usunięcie pierwotnej naruszającej prawa powoda kolorystyki stacji nie oznacza, że ustały skutki naruszenia dokonanego przez pozwanego, który przez lata utrwał wśród uczestników obrotu i klientów przekonanie, że stacja paliw w B. ma związek z przedsiębiorstwem pozwanego. Usunięcie tych skutków wymaga dodatkowych działań tj. poinformowanie uczestników obrotu. Jego zdaniem objęcie powagą rzeczy zasądzonej nie dotyczyło roszczenia publikacyjnego

Pozwany w odpowiedzi na apelację wniósł o oddalenie apelacji powoda i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Jego zdaniem zaskarżony wyrok odpowiada prawu, a zarzuty apelacji są bezzasadne.

W uzasadnieniu wskazał, że istota sporu pomiędzy stronami sprowadzała się do tego, czy nowy kolor zastosowany na głównych elementach stacji benzynowych pozwanego rodzi jakiegokolwiek ryzyko skojarzenia ze znakami towarowymi powoda lub stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Przy czym pozwany twierdzi, że nowy kolor jest kolorem z rodziny kolorów żółtych, a w ocenie powoda jest to nadal kolor zielony, a w

najlepszym wypadku kolor zielono-żółty, który w jego ocenie jedynie „delikatnie” różni się od koloru zielonego stosowanego przez powoda.

Podniósł, że powód dla uzasadnienia swoich zarzutów apelacyjnych odwołał się wybiórczo do ustaleń Sądu, pomijając kontekst wypowiedzi Sądu oraz pominął te fragmenty uzasadnienia, które wskazywały na bezzasadność jego zarzutów. Technika konstrukcji apelacji powoda polega też na przypisywaniu marginalnym dla rozstrzygnięcia sprawy ustaleniom Sądu charakteru determinującego sposób jej rozstrzygnięcia.

Zdaniem pozwanego wbrew twierdzeniom powoda, Sąd nigdzie nie stwierdził, że znak towarowy (...) jest w kolorach zielono-żółtych. Jedynie ogólnie stwierdził, że znaki towarowe utrzymane są w zielono-żółtej kolorystyce, co jest

stwierdzeniem prawdziwym gdy odniesie się to stwierdzenie łącznie do wszystkich znaków, których ochrony dochodził powód (vide: pozw). Natomiast na str. 25 uzasadnienia sąd jednoznacznie stwierdził, że poza sporem był fakt przysługiwania powodowi ochrony zarejestrowanych przez niego znaków towarowych, obejmujących oznaczanie kolorem zielonym istotnych elementów wystroju stacji paliw. Kolor ten nadaje ton wystrojowi całego obiektu (...). Kolor intensywnej zieleni na elementach stacji powoda (...) jest w ocenie Sądu tym elementem, który decyduje o sile znaku powoda. Zastosowanie barwy intensywnie zielonej zarówno w górnych partiach wystroju (otok wiaty, gzymsy sklepu), jak i w partiach położonych poniżej (...) powoduje (...) wrażenie zieleni jako barwy zdecydowanie dominującej, występującej we wszystkich poziomach przestrzennych". Zatem Sąd analizując znaki towarowe powoda uwzględnił również zieloną kolorystykę znaku (...) i tym samym nie zachodzi zarzucany przez powoda błąd w ustaleniach faktycznych.

Wskazał, że powód domagał się w niniejszym postępowaniu ochrony tych samych znaków towarowych, co w postępowaniu zakończonym prawomocnym wyrokiem SO w B. z dnia 30.11.2015r. sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu ustalonym wyrokiem SN 27.09.2017r. IV CSK 674/16, zatem w tym zakresie stan faktyczny obu spraw był identyczny. Dlatego Sąd w konkluzji stwierdził, że w ocenie Sądu „... okoliczności związane z kolorystyką stacji powoda, w tym jej rozpoznawalnością i powiązaniem z marką i produktami (...), można uznać już za okoliczności ustalone w poprzednich postępowaniach sądowych między stronami, nadto bezspornie wynikających z faktów powszechnie znanych. Innymi słowy, nie sposób zakwestionować tego, że stacje koncerny BP są zasadniczo zielono-żółte i w ten sposób rozpoznawane są też przez konsumentów" (str.16). Pozwany wskazał, iż stwierdzenie, że kolorystyka stacji (...) jest faktem powszechnie znanym jest wadliwe, jeśli odwołując się do faktów powszechnie znanych Sąd miał na uwadze ich rozumienie wynikające z przepisu art. 228 § 1 k.p.c.

Pozwany nie zgodził się z zarzutem, że Sąd Okręgowy nie rozpoznał istoty sprawy poprzez uchylenie się od oceny roszczeń zgłoszonych w rozszerzonym powództwie z 23.11.2017r. Ocena taka jest zawarta w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, a sąd nawet wprost zmanifestował to stwierdzeniem „Przechodząc do

roszczeń powoda zawartych w piśmie rozszerzającym powództwo z dnia 23 listopada 2017r. a dotyczącym zaniechania używania koloru zielonego lub zielono-żółtego oraz podświetlania zielonego lub bezbarwnego o ile oświetla ono zielone lub zielono-żółte elementy stacji i nakazania usunięcia tych kolorów i oświetlenia ..." (str.23) i dokonał jej na kolejnych stronach uzasadnienia wyroku. To, że jej wynik nie jest zgodny z oczekiwaniami powoda nie uzasadnia zarzutu nierozpoznania jego roszczenia.

W pierwszej kolejności Sąd Okręgowy rozpoznał zmienione roszczenia powoda z dnia 23.11.2017r. na gruncie przepisów ustawy o ochronie własności przemysłowej (znaki towarowe). W tym zakresie Sąd wprost przesądził szerszą ochronę renomowanych znaków towarowych. Następnie dokonał dwuetapowej oceny czy obecny wygląd stacji pozwanego prowadzi do ryzyka konfuzji i do ryzyka skojarzeń ze znakami towarowymi powoda. Przyjęcie takiego sposobu oceny było zrozumiałe, gdyż przesądzenie, że zachodzi ryzyko konfuzji przesądzałoby o braku konieczności badania, czy zachodzi ryzyko skojarzenia. Po pierwsze więc sąd prawidłowo ocenił, że obecny wygląd stacji pozwanego nie prowadzi do ryzyka konfuzji (str. 27). Następnie zaś stwierdził, że „1/1/ rozpoznawanej sprawie, zdaniem Sądu, obecny wystrój stacji benzynowych pozwanego nie rodzi nawet możliwości skojarzenia stacji pozwanego ze stacjami powoda" (str.29). O tym, że obecna kolorystyka stacji pozwanego nie budzi skojarzenia ze znakami towarowymi powoda Sąd Okręgowy wywiódł jeszcze kilkakrotnie (np. str.30, 31), przy czym w tym zakresie Sąd wskazał m. in. na wnioski płynące z wizji lokalnej stwierdzając, że „ Zdaniem Sądu, wizja lokalna, a także zdjęcia dołączone do akt sprawy, wskazują jednoznacznie, iż pozwany w listopadzie 2017r. przemałował swojej stacje paliw w ten sposób, iż nie zachodzi obecnie ryzyko skojarzenia jego stacji ze stacjami powoda" (vide: str. 31) i następnie uzasadnił dokonaną ocenę, wskazując dlaczego nie można pomylić i skojarzyć koloru używanego przez pozwanego z kolorem używanym przez powoda. Pozwany przypomniał, że w czasie wizji lokalnej sędzia przewodnicząca jednoznacznie oceniła, że obecny, dominujący na stacji paliw pozwanego kolor, to kolor żółty (vide: protokół z wizji lokalnej). Nie jest więc prawdą, że sąd zaniechał zbadania ryzyka skojarzenia i poprzestał tylko na zbadaniu ryzyka konfuzji.

Powód w apelacji skupił się na krytyce wyroku ze względu na wskazane przez Sąd różnice w wyglądzie stacji stron procesu zarzucając, że Sąd dokonał oceny ryzyka konfuzji i skojarzeń wyłącznie przez pryzmat różnic, a nie przez pryzmat podobieństw. Stwierdzenie to w ocenie pozwanego jest nieprawdziwe. Sąd rzeczywiście wskazał na różnice w stacjach stron, jednakże główny ciężar rozważań sądu dotyczył oceny, czy nowy kolor zastosowany na stacjach pozwanego rodzić będzie wskazane ryzyka.

Prawidłowa była zdaniem pozwanego decyzja Sądu Okręgowego oddalająca wnioski o powołanie biegłych ze wskazanych przez powoda dziedzin. Powód nie kwestionuje, że ocena ryzyka konfuzji i skojarzeń jest oceną normatywną. Nietrafnie powód uznaje, że ustalenie, iż różni ludzie różnie postrzegają kolory, i że na odbiór kolorów ma wpływ sposób i natężenie oświetlenia (pora dnia, rodzaj warunków atmosferycznych itp.) należy do zakresu wiedzy specjalistycznej. Jest to wiedza

popularna, powszechnie dostępna, nie wymagająca odwoływania się do wiedzy specjalistycznej. W niniejszej sprawie niezbędne było przesądzenie, czy kolorystyka stacji pozwanego może budzić skojarzenia ze stacjami powoda i tu trafnie i samodzielnie sąd ocenił, że ryzyko takie nie zachodzi, gdyż pozwany stosuje zdecydowanie odmienny kolor od koloru stosowanego przez powoda. Ocena ta musiała uwzględnić sposób postrzegania tzw. uważnego i starannego konsumenta. Istotne było również uwzględnienie, że Sąd badał zarzucane naruszenia na określonym rynku, a Sąd Najwyższy w sprawie stron przesądził, że jest to rynek, na którym tylko kilka kolorów jest przedmiotem zainteresowania przedsiębiorców i w związku z tym żaden z nich nie może zawłaszczyć żadnego koloru wyłącznie dla siebie. Podobnie, żaden przedsiębiorca nie może zawłaszczyć dla siebie wszystkich możliwych odcieni koloru zielonego, tylko dlatego że użyty przez powoda odcień tego koloru nazywa zielonym. To nie nazwa koloru, ale to, jak on wygląda w rzeczywistości, determinuje sposób oceny ryzyk i to zarówno na gruncie przepisów ustawy o ochronie własności przemysłowej, jak i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Zdaniem pozwanego powód forsuje tezę, że kierowcy podejmują decyzję o wjeździe na stację benzynową spontanicznie, stąd są „nieuważni” i co do zasady nie analizują żadnych innych oznaczeń stacji poza kolorem. Uważa też, że nie ma oparcia w zasadach doświadczenia życiowego pogląd Sądu, że w dzisiejszych czasach kierowcy powszechnie posługują się nawigacją zainstalowaną w urządzeniach mobilnych, czy samochodach, a te od razu wskazują do jakiego przedsiębiorcy należy stacja benzynowa. Teza powoda jest wprost sprzeczna z zasadami doświadczenia życiowego i logiki. Kierowcy kierują pojazdami zasilanymi paliwami, a te dostępne są tylko na stacjach benzynowych. Stąd, nabycie paliwa do kierowanego pojazdu jest podstawową czynnością kierowcy. Wobec tego kierowcy co do zasady nie podejmują decyzji o wjeździe na stację paliw spontanicznie. Natomiast kwestionowanie przez powoda powszechnego posługiwania się nawigacją w urządzeniach mobilnych, czy zainstalowanych wprost w pojazdach nie wytrzymuje krytyki, gdyż jest sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego przeciętnego kierowcy.

Nie jest też prawdą, że sprzeczne z zasadami logiki jest stwierdzenie, że skoro coś jest podobne, to nie może się różnić. Gdyby się nie różniło to nie byłoby (tylko) podobne, ale byłoby identyczne. Powód konstruując takie zarzuty pomija istotę uzasadnienia wyroku wydanego przez Sąd, z której wynika, że kolorystyka stosowana na stacjach powoda i pozwanego jest na tyle odległa, że nie rodzi żadnych zagrożeń dla powoda ani na gruncie prawa własności przemysłowej ani przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W ocenie pozwanego nie jest zrozumiałym zarzut powoda, że Sąd ograniczył ocenę ryzyka skojarzenia do ustalenia, czy naruszona została kombinacja kolorów żółtego i zielonego, w którym zielony nie przekroczy 40% w takiej kombinacji. Przeczy temu choćby obszerny wywód Sądu na stronie 30-31 uzasadnienia, w którym Sąd wskazuje, że powód w swoich znakach towarowych ma zastrzeżony określony odcień

zieleni tj. ciemny, butelkowy i nie może domagać się aby inni przedsiębiorcy nie stosowali wobec tego żadnego innego odcienia koloru zielonego w sytuacji gdy odcienie te zdecydowanie się między sobą różnią. Sąd Okręgowy wskazał, że kolor stosowany na stacjach pozwanego wpada w odcień żółtego, co potęguje jeszcze kolor zielony używany poprzednio przez pozwanego, a pozostawiony przez niego w niewielkich proporcjach w dolnej części budynku i na dystrybutorach. Zatem zasadnie Sąd I instancji ustalił, że kolory te nie są ani podobne ani nie budzą ze sobą skojarzeń.

Granicy ochrony koloru (odcienia zielni) stosowanego przez powoda jest jego podobieństwo do innych kolorów i ich odcieni. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27.09.2017r. przywołany jest w tym kontekście, że odwołuje się do samoistnie występujących obok siebie barw, tworząc określone zestawienie kolorystyczne, w którym kolor zielony w ocenie SN nie może przekraczać 40%. Natomiast Sąd Okręgowy wskazał, że z taką sytuacją nie mamy do czynienia w niniejszej sprawie.

W prawomocnym wyroku SO w B. z dnia 30.11.2015r. sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu ustalonym wyrokiem SN 27.09.2017r. IV CSK 674/16 uznano, że nie powoduje ryzyka skojarzenia ze znakami powoda i jego stacjami oraz nie jest czynem nieuczciwej konkurencji użycie koloru zielonego z dowolnym innym kolorem, o ile tylko kolor zielony nie przekroczy 40% w takiej kombinacji kolorystycznej. Zasadnie Sąd I instancji ocenił - odwołując się do prawomocnego wyroku SO w B. z dnia 30.11.2015r. sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu ustalonym wyrokiem SN 27.09.2017r. IV CSK 674/16 - że tym bardziej obecny wygląd stacji pozwanego nie rodzi ryzyk zarzucanych przez powoda.

Nie jest również prawdziwy zdaniem pozwanego zarzut apelacji nierozpoznania przez sąd możliwości popełnienia przez pozwanego tzw. nienazwanego czynu nieuczciwej konkurencji, poprzez nierozważenie przez Sąd, czy działania pozwanego wyczerpują znamiona określone w art. 3 u.z.n.k. Analizę taką Sąd Okręgowy przeprowadził, wskazując nawet, że art. 3 u.z.n.k. stanowić może samodzielną podstawę powództwa i jej wyniki zawarł w uzasadnieniu wyroku dochodząc w konkluzji do wniosku, że zielono-żółta kombinacja kolorów obecnie połączona z białą, stała się faktycznym „oznaczeniem” przedsiębiorstwa powoda a obecny wizerunek stacji pozwanego nie posiada takiej kombinacji kolorów i że przeciętny konsument - z reguły kierowca - nawet jadąc w porze nocnej czy też podczas pochmurnej deszczowej pogody bez wątplenia odróżni te stacje od siebie, bo „wyglądają zupełnie inaczej” (str.36-37).

Pozwany wywodził, iż pozbawione podstaw są również zarzuty apelacyjne dotyczące oddalenia roszczenia publikacyjnego powoda. Poza sporem pozostaje, że roszczenie to dotyczyło poprzednio używanej przez pozwanego kolorystyki stacji, która nie istniała w dacie wyrokowania. Poza sporem jest również, że w postępowaniu zakończonym prawomocnym wyrokiem SO w B. z dnia 30.11.2015r. sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu ustalonym wyrokiem SN 27.09.2017r. IV CSK 674/16 roszczenie takie również zostało prawomocnie oddalone.

Zarzut apelacyjny, że „Pozwany przez lata utrwał wśród uczestników obrotu i klientów przekonanie, że stacja paliw w B. ma związek z przedsiębiorstwem (...)” jest przede wszystkim gołosłowny. Jest również chybiony, bo powód pomija, że w wyniku wyroku SO w B. z dnia 30.11.2015r. sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu ustalonym wyrokiem SN 27.09.2017r. IV CSK 674/16 pozwany zobowiązany został tylko do niewielkiego skorygowania wyglądu swoich stacji, poprzez niewielkie zmniejszenie powierzchni zielonej, głównie na otoku wiaty i słupie cenowym. Pozwany na żadnej stacji nie przekroczył progu 40% koloru zielonego (na elementach stacji wskazanych w orzeczeniu sądów powszechnych i SN) w stopniu, który można byłoby uznać choćby za istotny, a dostosowanie się do prawomocnego wyroku sądu spowodowałoby tylko niewielką korektę, co dobrze ilustruje przykład graficzny na str. 7. niniejszego pisma. Zatem kolor zielony nigdy nie był na stacjach pozwanego kolorem dominującym. Tymczasem powód w treści roszczenia publikacyjnego żądał złożenia oświadczenia, że kolor zielony był kolorem „dominującym”. Zatem i z tej przyczyny jego roszczenie było bezzasadne, gdyż nie odpowiadało stanowi faktycznemu. Poza tym, pozwany cofając roszczenie nakazujące usunięcie wskazanych przez powoda w pozwie naruszeń zaniechał wykazania, czy na stacji w B. rzeczywiście do takiego przekroczenia doszło i w jakim zakresie.

Zdaniem pozwanego celem takiego oświadczenia nie może być satysfakcja moralna. Poza tym roszczenie to ma w dużej mierze charakter prewencyjny, zniechęcając do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji w przyszłości, a w stanie faktycznym sprawy pozwany dobrowolnie odszedł w ogóle od stosowania kombinacji kolorów zielonego z żółtym i białym na głównych elementach stacji.

Roszczenie publikacyjne ma też charakter represyjny, Ze względu na koszty publikacji we wskazanych przez powoda mediach i ilościach represja ta byłaby bardzo dolegliwa dla pozwanego. W tym kontekście rację ma Sąd Okręgowy gdy twierdzi, że czas trwania sporu, ilość wydanych wyroków przez sądy powszechne w tym konieczność trzykrotnej

wypowiedzi przez Sąd Najwyższy w sporze stron wskazywały, że naruszenie prawa przez pozwanego nie było oczywiste i ewidentne. Zatem taka represja w stanie faktycznym sprawy i z tej przyczyny nie była uzasadniona.

Na koniec pozwany z ostrożności wskazał, że z prawidłowych i niekwestionowanych przez powoda ustaleń Sądu Okręgowego wynika, że powód pierwsze stacje paliw otworzył w Polsce dopiero w sierpniu 1995r., a więc później od pozwanego, który uczynił to w 1994r. i że wszystkie znaki towarowe, których ochrony powód domagał się zostały zgłoszone do ochrony w latach 1995-1996, a zarejestrowane w latach 1998-1999, a więc już po otwarciu przez pozwanego w 1994r. pierwszej stacji benzynowej. Natomiast bez znaczenia jest, że powód zaczął w Polsce prowadzić działalność gospodarczą w 1992r. i sprzedawać tu swoje produkty, inne niż paliwa. Powód dochodzi w niniejszej sprawie ochrony znaków towarowych przedstawiających wizerunek stacji paliwowych. Znaki te zostały zgłoszone do ochrony po tym, jak pozwany otworzył swoją pierwszą stację, w kolorystyce zielono-żółtej. Wobec tego, na gruncie przepisów ustawy o ochronie własności przemysłowej, ustalenie Sądu, że to

powód jako pierwszy zaczął korzystać w Polsce z zielono-żółtej kolorystyki jest wadliwe. Dlatego właśnie z daleko idącej ostrożności pozwany wskazywał, że zgodnie z przepisem art. 160 § 1 Prawa własności przemysłowej miałby prawo do korzystania z takich oznaczeń. Powinno być bowiem bezsporne, że działalność gospodarcza prowadzona przez pozwanego - w przeciwieństwie do globalnej działalności powoda - ma charakter lokalny.

Ponadto pozwany w piśmie z dnia 12 lutego 2019 r. podtrzymał swoje stanowisko o bezzasadności apelacji. Dodatkowo odniósł się do granic ochrony kolorów jakich może domagać się powód. Jego zdaniem powód wadliwie sformułował roszczenia w piśmie z dnia 23 listopada 2017 r. zawierającego rozszerzenie powództwa. Wskazał, iż roszczenie zakazowe nie dotyczy wyglądu stacji paliw pozwanego. Zarzucił, że na poszczególnych elementach stacji paliw pozwanego nie występuje żadna z objętych roszczeniem zakazowym kompozycji kolorystycznych. Jego zdaniem już tylko to uzasadnia oddalenie powództwa w całości. Powołał się na wyrok SN z dnia 22.10.2002 r. III KKN 271/01, że roszczenie o zaniechanie (dochodzone zarówno na podstawie przepisów PrWłPrzem jak i (...)) powinno odnosić się do konkretnych niedozwolonych działań. Zakaz musi dotyczyć konkretnych działań pozwanego i nie może poza te działania wykraczać, gdyż prowadziłoby to do niedopuszczalnego zastosowania sankcji nieodpowiadającej popełnionemu czynowi.

Pozwany zarzucił, iż powód podejmuje świadomą próbę uniknięcia zarzutu zmonopolizowania używania określonego (jednolitego) koloru. Skoro pozwany nie stosuje wskazanych w roszczeniu zakazowym kompozycji kolorystycznych, to roszczenie powoda musi być oddalone. Jego zdaniem oznaczenia wskazane przez powoda nie mają zdolności odróżniającej, bowiem w żaden sposób nie określają wzajemnego rozmieszczenia poszczególnych kolorów oraz nie wskazują jednoznacznie pozycji tych kolorów. Faktycznie obejmują więc nieskończenie wiele różnych kompozycji. Zaprzeczył, aby używał takich kompozycji kolorystycznych. Jego zdaniem ryzyko konfuzji jest wykluczone. Podkreślił również, iż powód nie może domagać się zakazania używania zielonego podświetlenia stacji, tak samo jak bezbarwnego. Takie roszczenie uznał za niedopuszczalne. Ponadto pozwany zarzucił powodowi brak udowodnienia prawa do renomowanych znaków. Wskazał, że renoma znaków towarowych zmienia się w czasie i podlega ustaleniu na datę zarzucanego czynu. Jego zdaniem powód nie przedstawił również dowodu na to, iż stosowana przez pozwanego od jesienie 2017 r. kolorystyka stacji benzynowych powoduje szkodę dla zdolności odróżniającej znaku towarowego powoda.

Zdaniem pozwanego nie popełnił on czynu nieuczciwej konkurencji gdyż brak jest ryzyka konfuzji. Zarzucił powodowi dążenie do monopolizacji koloru zielonego, a nawet wrażenia zieloności co narusza zasady uczciwej konkurencji. Jego zdaniem powód nie wykazał pierwszeństwa w używaniu jakichkolwiek oznaczeń.

Za prawidłowe pozwany uznał orzeczenie Sądu o oddaleniu roszczenia publikacyjnego i wskazał na jego represyjny, niedozwolony charakter. Jego zdaniem również sama treść roszczenia publikacyjnego budzi wątpliwości.

Powód w załączniku do rozprawy apelacyjnej wywodził i wnosił jak w apelacji. Ustosunkował się do pisma pozwanego z dnia 12 lutego 2019 r. Jego zdaniem prawidłowo i precyzyjnie określił w piśmie z dnia 23 listopada 2017 r. przedmiot ochrony roszczenia o zakazanie. Odnosząc się do określenia przez pozwanego, że jego stacje są obecnie seledynowe

wskazał, że wciąż jest to kolor zielony tyle, że o delikatnym odcieniu. Powołał się na wieloletnie badania co do stopnia znajomości kolorystyki stacji (...), ale odnoszące się do ich wyglądu przed odświeżeniem wizerunku stacji poprzez uzupełnienie kolorem białym, szarym i srebrnym. Jego zdaniem również obecne oznaczenia stacji mają silną zdolność odróżniającą, są bardzo dobrze rozpoznawane i cieszą się renomą. Podlegają zatem niezależnie od rejestracji ochronie na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Podtrzymał, że posiada legitymację czynną do działania w procesie, co nie było kwestionowane w poprzednim procesie między stronami przez wszystkie Sądy. Powołał się na wybrane orzecznictwo Sądu Unii Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sąd Apelacyjny zważył, że:

Apelacja okazała się bezzasadna.

W założeniach ustawodawcy została w postępowaniu cywilnym wprowadzona apelacja pełna, nieograniczona podstawami zaskarżenia – art. 368 KPC zapewnia stronom ponowne merytoryczne rozpoznanie sprawy. Apelacja ma służyć naprawieniu błędów popełnionych przez sąd pierwszej instancji. W tym znaczeniu postępowanie apelacyjne jest jakby przedłużeniem procesu prowadzonego przed tym sądem, jest kontynuacją postępowania merytorycznego (zob. wyr. SN z 24.4.1997 r., II CKN 125/97, Legalis). Sąd odwoławczy rozpoznaje zatem sprawę, a nie apelację – odmiennie niż sąd kasacyjny – kontynuuje postępowanie rozpoczęte w pierwszej instancji. Jako instancja nie tylko kontrolna, ale przede wszystkim merytoryczna rozpoznaje sprawę w granicach apelacji.

Obowiązek rozpoznania sprawy w granicach apelacji (art. 379 § 1 kpc) oznacza zakaz wykraczania przez sąd drugiej instancji poza te granice oraz nakaz rozważenia wszystkich podniesionych w apelacji zarzutów i wniosków (post. SN z 21.08.2003 r. III CKN 392/01).

Podniesione w apelacji zarzuty nie wyznaczają jej granic, określają jedynie kierunek postępowania merytorycznego i kontroli sądu drugiej instancji; podlegają podobnie jak wnioski apelacji – tylko rozważaniu przez sąd drugiej instancji.

Z orzecnictwa Sądu Najwyższego wynika, iż sąd drugiej instancji władny jest ocenić odmiennie od sądu pierwszej instancji wyniki postępowania w tej instancji nawet bez ponowienia lub uzupełnienia dowodów w postępowaniu apelacyjnym. Obecnie Sąd Najwyższy przyjmuje, że sąd drugiej instancji może zmienić ustalenia faktyczne stanowiące podstawę wydania wyroku sądu pierwszej instancji bez przeprowadzenia postępowania dowodowego uzasadniającego odmienne ustalenia,

chyba że szczególne okoliczności wymagają ponowienia lub uzupełnienia tego postępowania (zob. uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 23 marca 1999 r., III CZP 59/98, OSNC 1999, nr 7-8, poz. 124). Sąd Najwyższy uznał także, iż odmienna ocena dowodów bez konieczności ponownego ich przeprowadzania przed sądem drugiej instancji powinna być oparta na całym, wszechstronnie rozważonym materiale dowodowym, zgodnie z art. 233 kpc (zob. wyrok SN z dnia 18 kwietnia 2001 r., II UKN 339/00, OSNP 2003, nr 1, poz. 21).

Apelacja powoda jest nader rozbudowana.

Najdalej idący zarzut apelacji dotyczy nierozpoznania istoty sprawy, który polega na pominięciu przez Sąd pierwszej instancji podstawy roszczenia, przesłanek stanowiących o jego istnieniu, poprzez oparcie rozstrzygnięcia na nietrafnym zarzucie. Pojęcie nierozpoznania istoty sprawy interpretowane jest jako wadliwość rozstrzygnięcia polegająca na wydaniu przez sąd pierwszej instancji orzeczenia, które nie odnosi się do tego, co było przedmiotem sprawy, bądź na zaniechaniu zbadania materialnej podstawy żądania albo merytorycznych zarzutów strony z powodu bezpodstawnego przyjęcia, że istnieje przesłanka materialnoprawna lub procesowa unicestwiająca roszczenie (post. SN z 27.6.2014 r., V CZ 45/14, Legalis). Wyjaśnieniem pojęcia "nierozpoznanie istoty sprawy" zajmował się Sąd Najwyższy w wielu orzeczeniach. W wyroku z 12.2.2002 r. Sąd ten uznał, że do nierozpoznania istoty sprawy dochodzi wówczas, gdy rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji nie odnosi się do tego, co było przedmiotem sprawy, gdy zaniechał on zbadania materialnej podstawy żądania albo merytorycznych zarzutów strony, bezpodstawnie przyjmując, że istnieje przesłanka materialnoprawna lub procesowa unicestwiająca roszczenie (zob. wyr. SN z

12.2.2002 r., I CKN 486/00, Legalis; post. SN z: 4.9.2014 r., II CZ 41/14, Legalis; 27.6.2014 r., V CZ 41/14, Legalis; 4.9.2014 r., II CZ 43/14, Legalis i inne).

Taka sytuacja nie zachodzi w okolicznościach faktycznych przedmiotowej sprawy.

Sąd Najwyższy stwierdził, że oceny, czy sąd pierwszej instancji rozpoznał istotę sprawy, dokonuje się na podstawie analizy żądań pozwu i przepisów prawa materialnego stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia, nie zaś na podstawie ewentualnych wad postępowania wyjaśniającego (zob. wyr. SN z 22.4.1999 r., II UKN 589/98, Legalis).

Wbrew zarzutom apelacji powoda, że Sąd Okręgowy uchylił się od oceny roszczeń zgłoszonych w rozszerzonym powództwie z dnia 23 listopada 2017 r., należy zgodzić się ze stanowiskiem pozwanego w odpowiedzi na apelację, iż powód dla uzasadnienia swoich zarzutów apelacyjnych odwołał się wybiórczo do ustaleń Sądu, pomijając kontekst wypowiedzi Sądu oraz pominął te fragmenty uzasadnienia, które wskazywały na bezzasadność jego zarzutów. Technika konstrukcji apelacji powoda polega też na przypisywaniu marginalnym dla rozstrzygnięcia sprawy ustaleniom Sądu charakteru determinującego sposób jej rozstrzygnięcia. Nawet jeżeli nie ze wszystkimi

ustaleniami Sądu I instancji należy się zgodzić to nie miały one znaczenia dla ogólnie prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy, o czym będzie mowa w dalszej części uzasadnienia.

W szczególności należy podkreślić, że Sąd Okręgowy w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku odniósł się do nowego żądania powoda z pisma z dnia 23 listopada 2017 r. i wskazał, że nie ma żadnych podstaw, aby pozwany nie używał połączeń z kolorem srebrnym, szarym lub białym, gdyż kolory te nie widnieją w znakach towarowych powoda, a nadto srebrnego i szarego powód nawet nie używa na swoich stacjach (str. 32 uzasadnienia). Dlatego Sąd I instancji nie znalazł podstaw do zastosowania przepisu art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Dalej na str. 36 uzasadnienia Sąd Okręgowy oceniając ryzyko konfuzji wskazał, iż obecny wizerunek stacji pozwanego nie posiada kombinacji kolorów zielono – żółtego, ani dodatkowo białego. Pominął to w swojej apelacji powód bezpodstawnie zarzucając naruszenia art. 365 § 1 kpc, w szczególności poprzez rzekome automatyczne przyjęcie przez Sąd Okręgowy, że ochronie podlega jedynie kombinacja kolorów zielonego i żółtego, w której zielony zajmuje od 41% do 99% tj. kombinacja kolorów określona w wyroku SN w sprawie V CSK 674/16.

Za prawidłowe przy tym należy uznać ustalenie faktyczne Sądu Okręgowego, że elementem dominującym oznaczenia stacji benzynowych powoda, tak samo jak wszystkich jego znaków towarowych jest kolor zielony oraz, iż obecnie używa on także uzupełniająco kolorów białego i srebrnego. Natomiast czym innym jest to, czy powód udowodnił w toku przedmiotowego procesu, że kolory te (biały, szary lub srebrny – niezależnie od odcienia) w zestawieniu z kolorem zielonym lub zielono – żółtym i to niezależnie od ich odcieni, który stanowiłby ponad 40% widocznej powierzchni elementów stacji wymienionych w jego piśmie z dnia 23 listopada 2017 r. – stanowią obecne oznaczenie odróżniające (identyfikujące) jego przedsiębiorstwo, a ściślej stacje benzynowe prowadzone w ramach jego sieci i świadczone przez nie usługi oraz pochodzące od niego towary, a także czy i ewentualnie od kiedy tak się stało oraz czy narusza to jego prawo wyłączne używania znaku towarowego? Będzie o tym mowa w dalszej części uzasadnienia, od tego zależeć będzie bowiem ocena zasadności zarzutów apelacji. W niniejszej sprawie przedmiotem ochrony jest bowiem wizerunek stacji benzynowych powoda w określonej przez niego w piśmie z dnia 23 listopada 2017 r. kompozycji kolorów.

W tej sytuacji należy odnieść się do zarzutów powoda co do naruszenia prawa procesowego art. 233 § 1 kpc i art. 231 kpc, poprzez brak wszechstronnej oceny materiału dowodowego, dokonanie błędnych ustaleń faktycznych lub przyjęcie nieuzasadnionych domniemań, które miały doprowadzić do błędnych ustaleń faktycznych.

Za niezrozumiałe należy uznać podniesiony zarzut naruszenia art. 321 kpc. Sąd Okręgowy oddalił bowiem w całości powództwo orzekając o całości roszczeń powoda. Przepis art. 321 § 1 kpc stanowi natomiast, że Sąd nie może wyrokować co do

przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzić ponad żądanie. Nie sposób zatem mówić, iż doszło do naruszenia tego przepisu.

Najdalej idące zarzuty apelacji co do naruszenia art. 233 § 1 kpc dotyczy błędnego przyjęcia przez Sąd I instancji, że wszystkie znaki towarowe będące podstawą rozszerzonego powództwa są zielono – żółte, podczas gdy znak (...) jest znakiem pozycyjnym, w którym występują wyłącznie kolory zielony i biały, przy czym kolor zielony jest dominujący i umieszczony na konkretnych głównych elementach stacji.

Wbrew twierdzeniom apelacji znak towarowy nr (...), który jest załącznikiem nr 7 do pisma powoda z dnia 23 listopada 2017 r. – rozszerzenia powództwa i znajduje się w aktach sprawy na karcie 875 nie obejmuje przedmiotem ochrony koloru innego niż zielony na oznaczonych na stronie 1 elementach architektonicznych wystroju stacji paliw. Załączony do akt wyciąg z rejestru znaków towarowych oczywiście jest wydrukowany na kartce papieru w kolorze białym. Na odwrotnej karcie wyciągu wskazany jest natomiast „kolor znaku – zielony” jako jedyny chroniony. Oczywiście jest to znak tzw. pozycyjny, a elementy architektoniczne stacji benzynowych, których oznaczenie tym znakiem (kolorem) zastrzegł powód wskazane są na rysunku na stronie 1 wyciągu. Poza sporem musi zatem być przysługiwanie powodowi ochrony wynikającej z zarejestrowania przez niego przedmiotowego znaku towarowego, obejmującego oznaczenie kolorem zielonym istotnych elementów wystroju stacji paliw w nim wskazanych. Uprawnione jest jednocześnie kwalifikowanie tego znaku jako renomowanego co zresztą było już przedmiotem ustaleń w poprzednim procesie pomiędzy stronami dokonanych przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 października 2010 r., IV CSK (...). Ponadto w powołanych wyroku Sąd Najwyższy przesądził, że przedmiotem ochrony jest wizerunek stacji benzynowej w określonej kompozycji kolorów zielonego i żółtego, z uznaną dominacją koloru zielonego, a nie kolor jako znak towarowy. Granicą żądań powoda jest bowiem zdolność odróżniająca związana z wykorzystywanym oznaczeniem lub znakiem towarowym (tak SN w wyroku z dnia 3 czerwca 2009 r. IV CSK 61/09). W postępowaniu w sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2017 r., IV CSK 674/16 ostatecznie ustalono, że powodowi przysługuje ochrona kombinacji odrębnych kolorów zielonego i żółtego. Postępowanie to dotyczyło pierwotnej kolorystyki stacji benzynowych pozwanego, która jednak została zmieniona w toku przedmiotowego postępowania i dlatego powód zmienił pismem z dnia 23 listopada 2017 r. swoje żądanie, a w zasadzie wniósł nowe.

Obecnie sporne stało się czy pozwany nadal narusza prawa ochronne pozwanego. Powód w swoim piśmie z dnia 23 listopada 2017 r. mając świadomość z przebiegu poprzedniego postępowania między stronami, że nie może domagać się ochrony samego koloru zielonego jako decydującego o wizerunku wystroju jego stacji benzynowych oznaczył na nowo przedmiot ochrony, którego się domaga wskazując, że dotyczy on używania koloru zielonego lub zielono-żółtego, niezależnie od jego odcienia, który stanowiłby ponad 40% widocznej powierzchni elementów stacji – tj.

otoku zadaszenia nad stanowiskami tankowania paliwa, każdego ze słupów podtrzymujących zadaszenie, zewnętrznych powierzchni sklepu lub innego budynku znajdującego się na stacji paliw, każdego z dystrybutorów paliwa, każdego ze stanowisk tankowania, pylonu cenowego – w połączeniu z kolorem białym, szarym lub srebrnym, niezależnie od odcienia.

Przypomnieć należy, iż w pozwie z dnia 7 sierpnia 2015 r. (k. 2v akt) powód domagał się zakazania pozwanym używania dla oznakowania stacji paliw, świadczonych przez nich usług, ich reklamy oraz sprzedaży paliw płynnych, zielono-żółtej kombinacji kolorów, w której – w ogólnym wrażeniu – bez względu na zastosowanie innych kolorów, w tym koloru białego – dominującym jest kolor zielony, a kolor żółty uzupełniający. Zatem na moment wniesienia pozwu wskazane kolory uzupełniające inne niż żółty nie były jeszcze elementem wizerunku stacji benzynowych powoda, którym sam powód przypisywałby zdolność odróżniającą związaną z ich wykorzystaniem lub znakiem towarowym, a przecież te elementy zakreślają granicę żądań powoda jako poszkodowanego.

Należy zgodzić się ze stanowiskiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku jakie wyraził w poprzedniej sprawie między stronami w wyroku z dnia 13 maja 2016 r., V ACa 177/16, że przedmiotem ochrony nie jest samo użycie przez pozwanego koloru do oznakowania jego stacji benzynowych, ale wizerunek tych stacji w zestawieniu z wizerunkiem miejsca prowadzenia działalności gospodarczej powoda oraz jego znakami towarowymi.

Zatem jak wynika tylko z zestawienia treści pozwu i pisma powoda z dnia 23 listopada 2017 r. wizerunek stacji powoda, którego ochrony domaga się, w okresie 2 lat (od sierpnia 2015 r. do listopada 2017 r.) musiał ulec znacznym zmianom. Pierwotnie bowiem uznawał, że inne kolory uzupełniające w tym biały nie mają znaczenia. Dokonanie odświeżenia wizerunku swoich stacji benzynowych powód potwierdził w załączniku do protokołu rozprawy apelacyjnej.

Powód w piśmie z dnia 23 listopada 2017 r. kwestionował obecną kolorystykę stacji benzynowych pozwanego. Na stronie 8 uzasadnienia tego pisma (k. 818v) wskazał, że zabieg pozwanego sprowadza się do użycia koloru z pogranicza zielonego i żółtego, który pozostaje na tyle blisko kolorystyki używanej przez powoda i jego znaków towarowych, że cały czas budzi skojarzenia z powodem i jego znakami towarowymi. Jego zdaniem zmieniony kolor stacji benzynowych pozwanego wciąż mieści się w barwie zielonej. Tymczasem jak wynika z załącznika nr 5 do tego pisma to jest z aneksu do opinii prof. dr hab. K. P. na k. 868-870 - obecny kolor stacji pozwanego określił on jako oliwkowy, a nie zielony. Należy pamiętać, że opinia prywatna załączona do pisma powoda musi być traktowana jako jego twierdzenie, element jego stanowiska procesowego co do faktów i ich oceny prawnej (zobacz wyrok SN z dnia 2 lutego 2017 r., I CSK 778/15). Zachodzi tu zatem wewnętrzna sprzeczność twierdzeń powoda. Obecnie w załączniku do rozprawy apelacyjnej odnosząc się to określenia przez pozwanego koloru jego stacji jako seledynowy, zarzucił, że wciąż jest to kolor zielony tyle tylko, że o delikatnym odcieniu.

Trafnie zatem pozwany w piśmie z dnia 12 lutego 2019 r. zarzucił powodowi, że wadliwie sformułował on swoje nowe roszczenia w piśmie z dnia 23 listopada 2017 r. Zgodzić się trzeba, że roszczenie powoda faktycznie zawiera w sobie zakaz używania sześciu różnych zestawień kolorystycznych:

- a) koloru zielonego w połączeniu z białym, gdzie zielony stanowi ponad 40%;
- b) koloru zielonego w połączeniu z szarym, gdzie zielony stanowi ponad 40%;
- c) koloru zielonego w połączeniu ze srebrnym, gdzie zielony stanowi ponad 40%;
- d) koloru zielono-żółtego w połączeniu z białym, gdzie zielono-żółty stanowi ponad 40%;
- e) koloru zielono-żółtego w połączeniu z szarym, gdzie zielono-żółty stanowi ponad 40%;
- f) koloru zielono-żółtego w połączeniu ze srebrnym, gdzie zielono-żółty stanowi ponad 40%.

Wskazane wyżej proporcje kolorów (ponad 40% koloru zielonego lub zielono-żółtego) mają dotyczyć powierzchni poszczególnych, wskazanych w roszczeniu, elementów stacji benzynowej, tj.:

- a) otoku zadaszenia nad stanowiskiem tankowania paliwa,
- b) każdego ze słupów podtrzymujących zadaszenie,
- c) zewnętrznych powierzchni sklepu lub innego budynku znajdującego się na stacji paliw,
- d) każdego z dystrybutorów paliw,
- e) każdego ze stanowisk tankowania,
- f) pylonu cenowego.

Roszczenie zakazowe dotyczy więc sześciu kompozycji kolorystycznych składających się z dwóch kolorów, które to kompozycje mają występować na poszczególnych (precyzyjnie wskazanych) elementach stacji benzynowych. Zgodzić się należy ze stwierdzeniem, że tak sformułowane roszczenie w ogóle nie dotyczy wyglądu stacji benzynowych pozwanego. Twierdzenia przeciwnego powód nie wykazał również w załączniku do protokołu rozprawy apelacyjnej.

Ponadto powód w żaden sposób nie określa wzajemnego rozmieszczenia poszczególnych kolorów oraz nie wskazuje jednoznacznie proporcji tych kolorów. Faktycznie obejmuje żądaniem nieskończenie wiele różnych kompozycji.

Za niewystarczające w tym zakresie należy uznać powołanie się na ryzyko konfuzji wynikające z rodziny znaków i oznaczeń (...).

Nie sposób bronić poglądu, że tak wieloznaczne określenie kompozycji kolorystycznej spełnia wymogi precyzyjnie określanego oznaczenia. Tymczasem - zarówno na gruncie PrWiPrzem jak i ZNKU - ewentualne roszczenia o zakazanie używania oznaczeń mogą dotyczyć wyłącznie precyzyjnie określonych oznaczeń.

Powód w apelacji nie kwestionował prawidłowych ustaleń Sądu Okręgowego, że poszczególne elementy stacji pozwanego mają następujące jednolite kolory:

a) słup cenowy (pylon cenowy); otok wiaty głównej, gzyms ścian sklepu - jednolity kolor jasny zielony (wpadający w żółty);

a) każdy ze słupów podtrzymujących wiatę - jednolity kolor srebrny;

b) dystrybutory paliwa oraz cokół wokół budynku - jednolity kolor ciemnozielony.

Zatem w świetle ustaleń faktycznych sprawy na poszczególnych elementach stacji paliw pozwanego nie wstępuje żadna z objętych roszczeniem zakazowym kompozycji kolorystycznych. W szczególności nie występuje zielono-żółta kompozycja kolorów naruszająca prawa powoda. Nie można przy tym pozwanemu w ogóle zakazać używania koloru zielonego w innym odcieniu niż powoda, a nawet w świetle twierdzeń powoda w załączniku do protokołu rozprawy apelacyjnej wynika, że jest to inny jasny odcień. Co do innych kolorów uzupełniających jak biały, szary i srebrny, to pozwany już wcześniej używał ich na elementach architektonicznych swoich stacji czemu powód się nie sprzeciwiał, gdyż jak wynika z twierdzeń pierwotnego pozwu nie miały dla powoda znaczenia odróżniającego. Będzie jeszcze o tym mowa w dalszej części uzasadnienia.

Tymczasem w świetle przedstawionych przez pozwanego w piśmie z dnia 12 lutego 2019 r. tez Trybunału Sprawiedliwości, prawnej ochronie podlega tylko taka kombinacja kolorów, która a) jest precyzyjnie zdefiniowana co do odcieni kolorów; b) obejmuje precyzyjnie wskazane proporcje kolorów oraz c) stanowi ściśle określony układ (rozmieszczenie) kolorów. Tylko taka określona (skonkretyzowana) kompozycja może realizować funkcje właściwe znakowi towarowemu. Konsekwentnie, może zostać zakazane - z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy - używanie tylko skonkretyzowanych kompozycji kolorystycznych. Kluczowe znaczenie mają tu wyroki Trybunału wydane w trybie prejudycjalnym (art. 234 TWE, obecnie art. 267 TFUE) tj.: a) z 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00, Sieckmann, ECU:EU:C:2002:748; tekst wyroku w j. polskim system Lex nr 153593; b) z 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01, Libertel, Lex nr 155077 oraz c) z 24 czerwca 2004 r. w sprawie C-49/02, Heidelberger, dostępne w systemie Lex.

Już tylko z wyżej przytoczonych okoliczności faktycznych i prawnych wynika, że roszczenie powoda o zaniechanie podlegało oddaleniu.

W ocenie Sądu orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości powołane przez powoda w załączniku do protokołu rozprawy apelacyjnej nie jest adekwatne do znaków towarowych takich jak powoda. Podane przykłady dotyczą oznaczenia słownego czy słowo - graficznego niewielkich rozmiarów produktów takich jak napoje, odzież itp., a nie stacji benzynowych.

W tej sytuacji bez znaczenia dla oceny zasadności roszczeń powoda jest to, że Sąd Okręgowy w swoim wyroku przyjął inny model konsumenta niż zaakceptowany w poprzedniej sprawie również przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 września 2017 r. IV CSK 674/16 uznając w uzasadnieniu, że docelowa grupa klientów stron, odbiera ogólną kolorystykę stacji, nie precyzując detali kompozycji. W konsekwencji możliwość

odróżnienia odcieni kolorów żółtego i zielonego jest niewielka, zwłaszcza, że nie istnieje możliwość bezpośredniego porównania stacji stron i przeciętny konsument będzie polegał na niedoskonałym obrazie wizerunku stacji jaki zachował w pamięci. Pomiędzy powołanym wyrokiem Sądu Najwyższego wydanym w poprzedniej sprawie między tymi samymi stronami, a zaskarżonym wyrokiem Sądu Okręgowego upłynął okres zaledwie jednego roku. Nie było wyraźnych podstaw w materiale dowodowym przedmiotowej sprawy aby Sąd Okręgowy konstruował odmienny model klienta stacji, który kieruje się smartfonem i nawigacją. Stanowisko to uznać należy za dowolne i nieuprawnione, choć nie miało ono znaczenia dla ogólnej oceny prawidłowości rozstrzygnięcia w zaskarżonym wyroku, ponieważ Sąd odwoławczy kierując się orzecznictwem powołanym na wstępie rozważań dokonał w tym zakresie samodzielnej oceny materiału dowodowego sprawy, w szczególności w postaci zdjęć stacji stron zawartych w aktach wykonanych o różnych porach dnia i przy różnym oświetleniu. Nie można bowiem zaprzeczać, że inne jest postrzeganie stacji z samochodu w ruchu i to ze znaczną prędkością, a także o różnej porze dnia lub nocy i w odmiennych warunkach atmosferycznych.

Powód dość dokładnie wymienił w swoim piśmie z dnia 23 listopada 2017 r. w żądaniu rozszerzonego powództwa aby objąć ochroną kolorystkę szeregu elementów architektonicznych stacji oraz jej wyposażenia. W tej sytuacji nie powinien być zaskoczony, że Sąd I instancji uznał za konieczne ocenić czy elementy te i ich kolorystyka mają walory odróżniające stacje stron.

Zdaniem Sądu odwoławczego nie można zgodzić się ze stanowiskiem powoda, że nowe oznaczenia kolorystyczne stacji pozwanej są podobne i to w stopniu łudzącym z oznaczeniami kolorystycznymi stacji powoda. Przypomnieć w tym zakresie należy szereg sprzeczności w twierdzeniach powoda podniesionych powyżej. Zgodzić się jedynie należy z tym, że znak towarowy powoda nr (...), o którym była mowa wyżej zakresem ochrony obejmuje zieloną kolorystykę wskazanych w nim elementów architektonicznych stacji. Bark oznaczenia w nim, że przedmiotem ochrony objęto również uzupełniające kolory biały lub srebrny, a także na jakich elementach architektonicznych stacji lub jej wyposażenia. Za przesądzone już w poprzednim procesie między stronami należy uznać, iż stacje powoda kojarzone są z kolorem zielonym i jak to określił Sąd Okręgowy ciemnym butelkowym. Tezę tą przyjęły Sądy rozpoznające poprzednią sprawę na podstawie szerokiego materiału dowodowego, który przygotował w tym zakresie i przedstawił powód. Był on również załącznikiem do niniejszego pozwu w pierwotnym brzmieniu. Na te same dowody i badania powód powołuje się kolejny raz w załączniku do rozprawy apelacyjnej.

Tymczasem powód skoro zmienił swoje żądanie i wskazał nowy przedmiot ochrony to powinien swoje twierdzenia w tym zakresie udowodnić, jednak nie zdołał sprostać temu obowiązkowi procesowemu. Co prawda Sąd Okręgowy przyjął w uzasadnieniu, że nowym elementem kolorystycznym stacji powoda jest również kolor biały, jednak nie dokonał żadnych ustaleń od kiedy, a powód nie przejawiał tu żadnej inicjatywy dowodowej. Również Sąd Okręgowy w uzasadnieniu prawomocnego wyroku

SO w B. z dnia 30.11.2015r. sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu ustalonym wyrokiem SN 27.09.2017r. IV CSK 674/16 - na str. 51 uzasadnienia wskazał, że od czasu pojawienia się stacji benzynowych powoda w Polsce ich wizerunek był odświeżany – w szczególności poprzez dodanie do wystroju stacji koloru białego (jako drugiego koloru uzupełniającego obok żółtego); ponadto na str. 46 wskazał, że kolor biały powód wprowadził do wystroju stacji (...) stosunkowo niedawno; również na str. 54 potwierdził stosowanie na stacjach (...) koloru białego. Także w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd Okręgowy na str. 10 ustalił, iż w kolorystyce stacji (...) występują barwy białe oraz zielono – żółte. Dokonanie odświeżenia wizerunku swoich stacji powód potwierdził w załączniku do rozprawy apelacyjnej.

Mając na uwadze stanowisko powoda zawarte w pierwotnym żądaniu powództwa wskazane wyżej trzeba uznać, że do odświeżenia wizerunku stacji powoda doszło po wniesieniu przedmiotowego pozwu, czyli po sierpniu 2015 r. Natomiast czy i kiedy nowa odświeżona kolorystyka stacji powoda uzyskała w obrocie zdolność odróżniającą związaną z wykorzystywanym oznaczeniem kolorystycznym lub znakami towarowymi winien on udowodnić, czego jednak zaniechał. Jest to o tyle istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, że z tego nowego oznaczenia powód wywodzi w piśmie z dnia 23 listopada 2017 r. nowy przedmiot ochrony.

Tymczasem jak wynika z uzasadnienia prawomocnego wyroku SO w B. z dnia 30.11.2015r. sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu ustalonym wyrokiem SN 27.09.2017r. IV CSK 674/16 - na str. 34/35 pozwany już od 1994 r. od początku swojej działalności na swoich stacjach benzynowych używał kolorów żółtego i zielonego, jak również białego i niebieskiego. Takiego samego ustalenia faktycznego Sąd Okręgowy dokonał w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wskazując, że stacja benzynowa w B. została przez pozwanego przebudowana we wrześniu 2008 r. i pierwotnie była utrzymana w kolorystyce zielono-żółtej (zielona górna część wiaty z żółtym obramowaniem u dołu, żółte słupy oraz zielono-srebrno-białe dystrybutory) ze znakiem towarowym (...) oraz czerwono białym logiem z literą S (tak na str. 12 uzasadnienia), czego powód w apelacji nie zakwestionował.

Ponadto pozwany w dniu 25 stycznia 2002 r. zgłosił do Urzędu Patentowego RP prawo ochronne na znak towarowy nr (...) (k. 347-349) z napisem S. w kolorach niebieski, żółty, zielony i biały, które uzyskał od dnia 11 stycznia 2008 r.

Nie może zatem budzić wątpliwości, że już od 1994 r. pozwany na swoich stacjach benzynowych używał uzupełniająco kolorów białego i srebrnego, który objął również ochroną w ramach zarejestrowanego znaku towarowego.

W ocenie Sądu bezzasadny jest zarzut, że obecnie kolor zielony stanowi 100% istotnych elementów stacji pozwanego (otoku wiaty, gzymsu budynku i słupa cenowego), jest to bowiem sprzeczne ze zdjęciami w aktach sprawy, a nawet prywatną opinią załącznikiem nr 5 do pisma powoda z dnia 23 listopada 2017 r., w której kolor stacji pozwanego określono jak oliwkowy.

Natomiast powód, aż do dnia 7 sierpnia 2015 r. kiedy sporządził pozew w niniejszej sprawie w pierwotnym brzmieniu dla oznakowania swoich stacji paliw i świadczonych przez nie usług, ich reklamy oraz sprzedaży paliw używał zielono – żółtej kombinacji kolorów, w której – w ogólnym wrażeniu – bez względu na zastosowanie innych kolorów, w tym koloru białego – dominujący jest kolor zielony, a kolor żółty uzupełniający (tak treść pozwu na k. 2v). Ten stan faktyczny uległ później zmianie co potwierdził w uzasadnieniu prawomocnego wyroku SO w B. z dnia 30.11.2015r. sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu ustalonym wyrokiem SN 27.09.2017r. IV CSK 674/16 o czym była mowa wyżej. W konsekwencji w piśmie rozszerzającym powództwo w przedmiotowej sprawie z dnia 23 listopada 2017 r. powód przedmiot ochrony oznakowania swoich stacji paliw i świadczonych przez nie usług, ich reklamy oraz sprzedaży paliw określił na nowo dodając do koloru zielonego lub zielono-żółtego dalsze kolory uzupełniające to jest biały, szary lub srebrny. Do pisma tego dla uzasadnienia swojego nowego żądania powód jako załączniki nr 7 i 8 (k. 875-887) dołączył wyciągi ze znaków towarowych, w tym omawianego już wyżej znaku pozycyjnego nr (...) w kolorze zielonym, który zarejestrował w dniu 25 czerwca 1998 r.; a także znak ochronny europejski „bp ultimate (...)” nr (...) w kolorze jasnoniebieskim, ciemnoniebieskim i zielonym – zarejestrowany w dniu 27 maja 2011 r.; i znak towarowy graficzny europejski (...) nr (...) zarejestrowany w dniu 8 września 2003 r. w kolorach zielonym, żółtym i białym. W ocenie Sądu ostatnio powołany znak graficzny ma niewielkie znaczenie odróżniające stacje powoda tak samo jak znak towarowy (...) pozwanego, nie są one widoczne z daleka dla kierowcy jadącego zwłaszcza ze znaczną prędkością samochodem po drodze, w szczególności w nocy, gdyż wówczas dostrzega on jedynie ogólny zarys kolorystyki stacji strom, a nie stosunkowo niewielkie znaki towarowe. Zatem nawet jeżeli jednym z kolorów w nich występujących jest biały nie można z tego wywodzić, że jest to istotny element eliminujący ryzyko konfuzji klienta, który poszukuje stacji benzynowej.

Dalej należy zauważyć, iż powód w kolejnych załącznikach do pisma z dnia 23 listopada 2017 r. na k. 880-884 akt przedstawia, że jego stacje benzynowe są zielone i tak są identyfikowane przez klientów. Nie wykazuje przy tym, że są również rozpoznawane dzięki innym kolorom uzupełniającym jak biały, szary, czy srebrny. Takie samo stanowisko podtrzymuje w załączniku do rozprawy apelacyjnej.

Biorąc zatem pod uwagę wygląd i kolorystykę znaków towarowych powoda, którymi uzasadnia on swoje nowe żądanie w piśmie z dnia 23 listopada 2017 r. należy podkreślić, że nie uległy one zmianie w stosunku do tych które były podstawą pierwotnego roszczenia pozwu, które stanowiły jego załączniki na k. 186-191 akt, a wymieniają one kolory jedynie zielony i żółty. Powód nie może w tej sytuacji zasadnie wywodzić, że nowy przedmiot ochrony sprecyzowany w

piśmie z dnia 23 listopada 2017 r. w zakresie wskazanych tam dodatkowych kolorów uzupełniających białego, szarego i srebrnego - wynika z istnienia rodziny znaków i oznaczeń (...).

W konsekwencji powód nie może dla uzasadnienia swojego nowego prawa ochronnego, które wywodzi w piśmie z 23 listopada 2017 r. (obejmującego dodatkowe

kolory uzupełniające) powoływać się na domniemanie, że zarejestrowanie znaku towarowego kreuje, że posiada on zdolność odróżniającą (tak na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Nie ulega wątpliwości, że z posiadanych przez powoda znaków towarowych może on wywodzić określoną ochronę stosowania dla oznaczenia stacji kombinacji kolorów zielonego i żółtego w sposób wyjaśniony w poprzednim procesie pomiędzy stronami. Natomiast dla wykazania nowego przedmiotu ochrony poprzez uzupełnienie kolorów zielonego, lub zielono-żółtego o dalsze kolory uzupełniające biały, szary lub srebrny powód powinien swoje twierdzenia udowodnić, zgodnie z art. 6 kc, czemu jednak nie podolał w toku przedmiotowego procesu.

Zgodzić się należy ze stanowiskiem pozwanego w piśmie z dnia 12 lutego 2019 r., że renoma znaku towarowego jest cechą która zmienia się w czasie. Znak renomowany może utracić taki charakter, a znak, który nie jest renomowany może stać się renomowanym. Renomę znaku zawsze ustala się na datę zarzucanego czynu. Tymczasem powód nie przedłożył żadnych dowodów wskazujących na renomę znaków towarowych, na które się powołał w piśmie z dnia 23 listopada 2017 r., w okresie rzekomego naruszenia jesienią 2017 r. Sąd nie miał zatem podstaw do ustalenia renomy znaków towarowych powoda, której obecnie się domaga.

Powód zaniechał również udowodnienia, że dodatkowe kolory uzupełniające jego stacji mają charakter oznaczeń renomowanych, a zatem, iż z tego powodu ryzyko konfuzji jest duże. Pamiętać należy, iż zazwyczaj renoma znaku towarowego powstaje w wyniku jego długotrwałego użytkowania, intensywnej promocji i utrwalenia u odbiorców przekonania o dobrej jakości towarów nim oznaczonych. Badanie tych okoliczności pozwala na ocenę czy znak jest renomowany. Takich badań odnośnie nowego przedmiotu ochrony, czyli uzupełnienia wcześniejszego oznaczenia stacji kolorami zielonym lub zielono-żółtym o dalsze kolory uzupełniające biały, szary lub srebrny – powód nie przedstawił. Nie wykazał także, iż prowadził działania promocyjne nowego wizerunku stacji. Powołał się jedynie w załączniku do rozprawy apelacyjnej na badania i akcje promocyjne, które dotyczyły „starego” przedmiotu ochrony przed odświeżeniem wizerunku stacji paliw o nowe kolory uzupełniające. W konsekwencji nie można uznać, że zachodzi większe od przeciwnego ryzyko wprowadzenia w błąd klientów.

Zestawienie dat, od których powód wywodzi nowy przedmiot ochrony co do dalszych kolorów uzupełniających z ustaleniami Sądów dotyczącymi wcześniejszego stosowania kolorów białego i szarego na stacjach pozwanego już od 1994 r. wskazuje, że powodowi w tym zakresie nie przysługuje pierwszeństwo. Zgodzić się należy z zarzutem pozwanego w piśmie z dnia 12 lutego 2019 r., że dla uzasadnienia swoich roszczeń sformułowanych w piśmie z dnia 23 listopada 2017 r. powód nie przedstawił jakiegokolwiek dowodu, aby faktycznie prowadził w Polsce stacje benzynowe oznaczone w sposób opisany w jego piśmie i to jako pierwszy przed pozwanym.

Powyższa analiza uzupełniająca ocenę materiału dowodowego sprawy oraz stanowisk procesowych i twierdzeń faktycznych stron prowadzi do wniosku, że w kwestiach istotnych dla rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy dokonał co do zasady

prawidłowych ustaleń faktycznych. Nie doszło w tym zakresie do istotnych błędów, które miałyby wpływ na rozstrzygnięcie.

Należy podkreślić, że sama polemika z ustaleniami Sądu I instancji i przedstawianie własnej wersji wydarzeń nie stanowi wystarczającej podstawy do uwzględnienia apelacji. Dla skutecznego podniesienia zarzutu obrazu przepisu art. 233 § 1 k.p.c. konieczne jest bowiem wykazanie, rażącego naruszenia dyrektyw oceny dowodów i wyprowadzania wniosków. Ocena dowodów, należy do istoty sędziowskiego wymiaru sprawiedliwości realizowanego przez sąd pierwszej instancji, ingerencja sądu drugiej instancji możliwa jest tylko wówczas gdy skarżący wykaże, iż sąd pierwszej instancji rażąco uchybił zasadom logicznego rozumowania lub doświadczenia życiowego oraz brak jest wszechstronnej

oceny wszystkich istotnych dowodów (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 29 lipca 1998 r., sygn. akt II UKN 151/98 - OSNAPiUS rok 1999, Nr 15, poz. 492; z 4 lutego 1999 r., sygn. akt II UKN 459/98 - OSNAPiUS rok 2000, Nr 6, poz. 252; z 5 stycznia 1999 r., sygn. akt II UKN 76/99 - OSNAPiUS rok 2000, Nr 19, poz. 732).

Trzeba także zauważyć, iż strona stawiająca ten zarzut musi zbudować podejmowaną polemikę na argumentach jurydycznych i nie jest wystarczającym, aby przeciwstawiła tej ocenie wyłącznie ocenę własną, jej zdaniem poprawną. Tylko w przypadku, gdy brak jest logiki w wiązaniu wniosków z zebranymi dowodami lub gdy wnioskowanie sądu wykracza poza schematy logiki formalnej albo, wbrew zasadom doświadczenia życiowego, nie uwzględnia jednoznacznych praktycznych związków przyczynowo - skutkowych, to przeprowadzona przez Sąd ocena dowodów może być skutecznie podważona (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2002 r., sygn. akt II CKN 817/00).

Należy podkreślić, że sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według swego przekonania na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego w sprawie materiału. Jak trafnie przyjmuje się przy tym w orzecznictwie sądowym, jeżeli z określonego materiału dowodowego sąd wyprowadza wnioski logicznie poprawne i zgodne z doświadczeniem życiowym, to ocena sądu nie narusza reguł swobodnej oceny dowodów (art. 233 § 1 k.p.c.) i musi się ostać, choćby w równym stopniu, na podstawie tego materiału dowodowego, dawały się wysnuć wnioski odmienne. Tylko w przypadku, gdy brak jest logiki w wiązaniu wniosków z zebranymi dowodami lub, gdy wnioskowanie sądu wykracza poza schematy logiki formalnej albo, wbrew zasadom doświadczenia życiowego, nie uwzględnia jednoznacznych praktycznych związków przyczynowo-skutkowych, to przeprowadzona przez sąd ocena dowodów może być skutecznie podważona (tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z 27.09.2002 r., II CKN (...), LEX nr 56906).

Dla skuteczności zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. nie wystarcza stwierdzenie o wadliwości dokonanych ustaleń faktycznych, odwołujące się do stanu faktycznego, który w przekonaniu skarżącego odpowiada rzeczywistości. Konieczne jest tu wskazanie przyczyn dyskwalifikujących postępowanie sądu w tym zakresie. W szczególności skarżący powinien wskazać, jakie kryteria oceny naruszył sąd przy

ocenie konkretnych dowodów, uznając brak ich wiarygodności i mocy dowodowej lub niesłusznie im je przyznając (tak SN m.in. w orzeczeniach: z 23.01.2001 r., IV CKN 970/00, LEX nr 52753, z 12.04.2001 r., II CKN 588/99, LEX nr 52347, z 10.01.2002 r., II CKN 572/99, LEX nr 53136).

W ocenie Sądu odwoławczego apelujący nie zdołał podnieść takich zarzutów, które dyskwalifikowałyby ustalenia Sądu Okręgowego, które jedynie we wskazanym wyżej zakresie wymagały korekt i uzupełnienia. W konsekwencji zarzuty naruszenia art. 233 kpc należy uznać za bezzasadne lub nieistotne z punktu widzenia prawidłowości zaskarżanego rozstrzygnięcia.

Odnośnie oddalenia wniosku dowodowego o dowód z opinii biegłego specjalisty z zakresu (...) należy zauważyć, że postanowienie Sądu Okręgowego oddalające wnioski dowodowe o dowód m. in. z opinii biegłych sądowych wskazanych w piśmie – rozszerzenie powództwa zapadło na rozprawie w dniu 8 stycznia 2018 r. (k. 974 akt). Postanowienie to dotyczyło zatem również wniosku złożonego w piśmie powoda z dnia 23 listopada 2017 r. na k. 816v pkt f) o dowód z opinii biegłego specjalisty z (...), wiedzy o barwie i projektowania kolorystyki, o którym obecnie pisze powód w zarzutach apelacji w punkcie I. podpunkcie 3. na str. 5 apelacji. Należy zauważyć, iż pełnomocnik powoda obecny na tej rozprawie nie zgłosił żadnego zastrzeżenia wobec tej decyzji Sądu. Tymczasem jak wynika z dyspozycji art. 162 kpc Strony mogą w toku posiedzenia, a jeżeli nie były obecne, na najbliższym posiedzeniu zwrócić uwagę sądu na uchybienia przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu. Stronie, która zastrzeżenia nie zgłosiła, nie przysługuje prawo powoływania się na takie uchybienia w dalszym toku postępowania, chyba że chodzi o przepisy postępowania, których naruszenie sąd powinien wziąć pod rozwagę z urzędu, albo że strona uprawdopodobni, iż nie zgłosiła zastrzeżeń bez swojej winy. W "toku posiedzenia" oznacza do chwili zamknięcia posiedzenia przez przewodniczącego (art. 155 § 1 KPC).

Zachowanie uprawnienia do powoływania się na uchybienia przepisom postępowania, z wyjątkiem przewidzianym w art. 162 zd. 2 KPC, wymaga – poza dochowaniem terminu zgłoszenia zastrzeżenia – wskazania spostrzeżonego przez stronę uchybienia z wyczerpującym przytoczeniem naruszonych przepisów postępowania wraz z wnioskiem o

wpisanie tak sformułowanego zastrzeżenia do protokołu (wyr. SN z 10.8.2006 r., V CSK 237/06, OSG 2007, Nr 2, poz. 19).

Zgłoszenie zastrzeżenia powoduje możliwość powoływania się na uchybienia przepisom postępowania w dalszym toku postępowania. Zwrot "dalszy tok postępowania" to postępowanie toczące się po zaistnieniu uchybienia w tej samej lub kolejnej instancji, aż do prawomocności orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. Jest nim ze względu na jego charakter także postępowanie kasacyjne toczące się w tej sprawie. Utrata możliwości powoływania się na uchybienia procesowe, na które strona nie zwróciła uwagi sądu we właściwym czasie w toku postępowania przed sądem I instancji, oznacza niemożność zaskarżenia orzeczenia ze względu na te uchybienia, choćby mogły mieć one wpływ na wynik sprawy.

Nawet zatem przy założeniu, że Sąd nie miał podstawy do oddalenia wskazanego w apelacji wniosku dowodowego brak skutecznego złożenia zastrzeżenia w trybie art. 162 k.p.c. wiązać się musi z niemożnością oparcia na tych uchybieniach zaskarżenia orzeczenia, choćby uchybienia te w istocie rzeczy mogły mieć wpływ na wynik sprawy (zob. m.in. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2005 r., III CZP 55/05, OSNC 2006 nr 9, poz. 144).

Reasumując w okolicznościach faktycznych przedmiotowej sprawy powód nie podnosząc zastrzeżenia w trybie art. 162 kpc na rozprawie w dniu 8 stycznia 2018 r. utracił możliwość powołania się na ewentualne uchybienie Sądu w tym zakresie w dalszym toku postępowania, w tym w apelacji i to niezależnie od wpływu ewentualnego uchybienia na treść wydanego wyroku.

Jednym z celów regulacji art. 162 KPC jest zapobieganie nielojalności procesowej i niedopuszczenie do celowego tolerowania przez strony uchybień procesowych sądu, z zamiarem późniejszego wykorzystania ich w środkach odwoławczych. (wyr. SN z: 4.10.2006 r., II CSK 229/06, Legalis; 10.2.2010 r., V CSK 234/09, Legalis). Zatem możliwość, a właściwie konieczność zgłoszenia zastrzeżeń do czynności sądu w trybie przewidzianym w art. 162 KPC obejmuje również postanowienia o odmowie przeprowadzenia dowodu, którymi – zgodnie z art. 240 § 1 KPC, sąd nie jest związany i stosownie do okoliczności może je uchylić lub zmienić (wyr. SN z 21.1.2014 r., I UK 311/13, Legalis). Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 27.11.2013 r. (V CSK 544/12, Legalis), stwierdził, że zastrzeżenie będzie skuteczne, jeżeli strona wskaże przepisy, które sąd, jej zdaniem, naruszył. Z uwagi na treść art. 162 KPC nie jest to wymóg nadmierny, ponadto strona wnosząc apelację, powinna wskazać naruszone przepisy prawa procesowego, a więc te, w związku z których naruszeniem zgłosiła zastrzeżenie.

Skuteczne sformułowanie zastrzeżenia nie może zatem ograniczać się do lakonicznego stwierdzenia polegającego na informacji, że strona procesu podnosi zastrzeżenie z art. 162 kpc – tak SA w Gdańsku w wyroku z dnia 7 lipca 2016 r. I ACa (...).

W taki prawidłowy sposób pełnomocnik powoda wniósł zastrzeżenie do protokołu rozprawy z dnia 6 sierpnia 2018 r. (k. 1231 akt) odnośnie oddalenia wniosku dowodowego powoda o dowód z opinii biegłego z zakresu okulistyki złożony w piśmie z dnia 22 maja 2018 r. (k. 1079 akt). Zatem miał świadomość tej instytucji procesowej. Jednak w apelacji nie czyni w tym zakresie żadnych zarzutów co do oddalenia tego wniosku dowodowego.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że naruszenie prawa procesowego Sąd odwoławczy bierze pod uwagę, za wyjątkiem przyczyn nieważności postępowania (art. 379 i 1099 kpc), tylko na zarzut pozwanego. Ponadto pomiędzy rozstrzygnięciem sądu a naruszeniem przepisów procesowych musi zachodzić związek przyczynowy, co strona wnosząca apelację powinna wykazać. Zarzuty kwestionujące wyrok sądu I instancji na gruncie prawa procesowego wiążą sąd II instancji z wyjątkiem nieważności postępowania, którą to nieważność sąd ten dostrzega z urzędu (tak w uchw. SN (7,

zasada prawna) z 31.1.2008 r., III CZP 49/07, OSNC 2008, Nr 6, poz. 55).

Ponadto należy zgodzić się ze stanowiskiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku jakie wyraził w poprzedniej sprawie między stronami w wyroku z dnia 13 maja 2016 r., V ACa 177/16, że test przeciętnego konsumenta nie jest testem

statystycznym, a w celu ustalenia typowej reakcji przeciętnego konsumenta w danym przypadku sądy muszą polegać na własnej umiejętności oceny ryzyka konfuzji. W konsekwencji prawidłowo Sąd Okręgowy stwierdził, że wskazany wyżej wniosek dowodowy był nieprzydatny dla rozstrzygnięcia w sprawie. Dla ustalenia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy nie była zatem potrzebna wiedza specjalistyczna.

W orzecznictwie przyjęte jest, iż okoliczności sporne w rozumieniu art. 217 § 2 k.p.c. dotyczą faktów „mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie” (art. 227 k.p.c.), a nie wszelkich okoliczności podnoszonych przez strony (zob. wyrok SN z dnia 19 maja 1997 r., I PKN 179/97, Wokanda 1998/3/18). Co więcej, zgłoszenie dowodów dotyczące ustalenia faktów nie mających znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 227 k.p.c.) należy uznać za działanie zmierzające jedynie do zwłoki postępowania i jako takie pomijać (wyrok SN z dnia 13 lutego 1997 r., I PKN 71/96, OSNP 1997/19/377). Sąd nie jest wreszcie obowiązany do uwzględniania kolejnych wniosków dowodowych strony tak długo, aż udowodni ona korzystną dla siebie tezę i pomija je od momentu dostatecznego wyjaśnienia spornych okoliczności sprawy (wyrok SN z dnia 19 marca 1997 r., II UKN 45/97, OSNP 1998/1/24).

Z kolei art. 227 k.p.c. stanowi, że przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. W orzecznictwie podkreśla się, iż przepis ten jest źródłem uprawnień strony, a nie źródłem obowiązków sądu, i określa negatywne skutki prawne powstające dla strony w razie zaniechania skorzystania przez nią z przysługujących jej uprawnień. Wyznacza on granice, w jakich podawane fakty mogą być przedmiotem dowodu w postępowaniu cywilnym. Na jego podstawie sąd dokonuje selekcji zgłaszanych dowodów z punktu widzenia oceny istotności okoliczności faktycznych, których wykazaniu dowody te mają służyć. Zarzut naruszenia art. 227 k.p.c. ma rację bytu tylko w sytuacji, gdy wykazane zostanie, że sąd przeprowadził dowód na okoliczności nie mające istotnego znaczenia w sprawie, co mogło mieć wpływ na wynik sprawy, a jego pośrednie naruszenie może polegać na odmowie przeprowadzenia przez sąd dowodu z uwagi na powołanie go do udowodnienia okoliczności nie mających istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia w sytuacji, kiedy ocena ta była błędna. Z tego względu przyjmuje się, że sam art. 227 k.p.c. nie może być podstawą skutecznego zarzutu, bez równoczesnego powołania uchybienia innym przepisom postępowania, istotnym dla podejmowania decyzji dowodowych, np. art. 217 § 2 k.p.c., art. 278 § 1 k.p.c. (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2014 r., II CSK 481/13, nie publ., LEX nr 1483576 i powołane w jego uzasadnieniu orzeczenia, m.in. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2008 r., II PK 47/08, Lex nr 500202; z dnia 11 maja 2005 r., III CK 548/04, Lex nr 151666; z dnia 27 stycznia 2011 r., I CSK 237/10, Lex nr 784978; z dnia 6 października 2009 r., II UK 47/09, Lex nr 559955; z dnia 12 lutego 2009 r., III CSK 272/08, Lex nr 520039).

Nie można się również zgodzić, że uzasadnienie Sądu Okręgowego posiada

istotne braki i to takie, które uniemożliwiają dokonanie oceny toku wyводу Sądu I instancji, a zatem, iż doszło do naruszenia art. 328 § 2 kpc. Przy czym jak wskazano na wstępie rozważań Sąd odwoławczy zobowiązany był ponownie merytorycznie rozpoznać sprawę, w tym władny był do dokonania własnej oceny materiału dowodowego i dokonania zmian oraz uzupełnień w ustaleniach faktycznych. Pamiętać również należy, iż o uchybieniu przepisowi art. 328 § 2 kpc można mówić jedynie wtedy gdyby uzasadnienie zaskarżonego orzeczenia nie zawierało danych pozwalających na jego kontrolę (tak również SN w postanowieniu z dnia 21 listopada 2001 r. I CKN 185/01). Nawet ewentualna lakoniczność w omówieniu przyczyn pominięcia niektórych dowodów nie uzasadnia przyjęcia, iż Sąd dopuścił się naruszenia przepisów postępowania (zob. wyrok SN z dnia 17 lipca 1997 r., III CKN 149/97, OSP 2000/4/63). Taka sytuacja nie miała miejsce w przedmiotowej sprawie.

Ponadto zgodzić się należy z odpowiedzią na apelację, że Sąd Okręgowy w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku na str. 34-39 dokonał analizy przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w tym art. 3 pod kątem czy są podstawy do ich zastosowania. We wcześniejszej części tego uzasadnienia Sąd I instancji analizował również dyspozycję przepisu art. 296 ust. 2 p.w.p. w tym pkt 3 – zobacz w szczególności str. 26-27 uzasadnienia zaskarżonego wyroku.

Zgodzić się należy z powodem w załączniku do rozprawy apelacyjnej, że kwestia jego legitymacji procesowej była już badana w przez wszystkie Sądy rozpoznające sprawę zakończoną prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w B. z dnia 30.11.2015r. sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu ustalonym wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27.09.2017r. IV

CSK 674/16. Sąd rozpoznający przedmiotową sprawę w całości podziela to stanowisko, zwłaszcza wyrażone w treści uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 maja 2016 r. V ACa 177/16 i do niego się odwołuje nie widząc potrzeby jego powtarzania. Zachowuje ono bowiem aktualność w przedmiotowej sprawie. Dodatkowo wskazać należy, iż uprawnionym do dochodzenia roszczeń z PrWłPrzem jest właściciel znaku towarowego lub inny podmiot wskazany w tej ustawie (np. na podstawie umowy licencyjnej – tak art. 163 ust. 1 w zw. z art. 76 PrWłPrzem). W praktyce istnieje możliwość kumulatywnego dochodzenia roszczeń z (...) i PrWłPrzem co nie było sporne między stronami. Warunkiem jest jednak to, aby podmiot uprawniony do znaku towarowego faktycznie prowadził działalność gospodarczą w Polsce i faktycznie używał danego znaku w obrocie. Prowadzenie działalności gospodarczej w P. należy przy tym rozumieć szeroko i może ono polegać m. in. na udzielaniu zgody na używaniu na tym terytorium jego oznaczeń i kontrolowaniu ich używania przez podmioty działające w ramach koncernu. Powód jako spółka europejska w ramach swobody przepływu towarów i usług w Unii Europejskiej bez wątpienia może podejmować taką działalność również w Polsce i faktycznie to czyni. Nie budzi zatem wątpliwości, że znaki towarowe i oznaczenia używane są przez powoda bezpośrednio w Polsce, a także przez podmioty, którym na to wyraził zgodę.

Przechodząc do zarzutów naruszenia prawa materialnego.

Zgodzić się należy ze stwierdzeniem, że przedmiot ochrony (...) jest odmienny niż przedmiot ochrony PrWłPrzem. ZNKU chroni określone oznaczenia (znaki) faktycznie używane w obrocie, zaś PrWłPrzem chroni zarejestrowane znaki towarowe w formie w jakiej są ujawnione w rejestrze.

Ochrona na podstawie przepisu art. 296 p.w.p. przysługuje co do zasady temu kogo prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone. Uprawniony może dochodzić wówczas roszczeń wskazanych w tym przepisie.

Zgodzić się należy ze stanowiskiem Sądu Najwyższego w wyroku z 21 października 2010 r. sygn. I CSK 233/10, w którym trafnie zaakcentował

znaczenie art. 120 PrWłPrzem, ponieważ zawarta w nim definicja znaku towarowego ma podstawowe znaczenie dla całego systemu ochrony znaków towarowych - w tym także przepisów dotyczących naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 296 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 PrWłPrzem). Definicja ta musi być interpretowana zgodnie z definicją zawartą w art. 17 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (zastąpiła ona wcześniejszą dyrektywę nr 2008/95). Zgodnie z art. 3 w/w dyrektywy „znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń (...) pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają: a) odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw; oraz b) przedstawienie ich w rejestrze w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego” (cytowana definicja stanowi kodyfikację orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wydanego na tle definicji znaku towarowego zawartej w art. 2 wcześniejszej obowiązującej dyrektywy 2008/95).

Dla stwierdzenia naruszenia prawa do renomowanego znaku towarowego konieczne jest udowodnienie przez Powoda łącznego spełnienia wszystkich przesłanek naruszenia wynikających z art. 296 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem oraz właściwego orzecznictwa Trybunału wydanego na gruncie dyrektywy znakowej (które to orzecznictwo wiążące sądy krajowe w procesie wykładni wskazanego przepisu prawa krajowego). Powód musi wykazać, że:

- a) jego znak towarowy jest renomowanym znakiem towarowym;
- b) pomiędzy zarejestrowanym renomowanym znakiem towarowym Powoda a oznaczeniem stosowanym przez Pozwanego występuje związek (skojarzenie) w umyśle przeciętnego odbiorcy;
- c) są podstawy do uznania ingerencji - a co najmniej prawdopodobieństwa ingerencji - używania oznaczenia osoby trzeciej w renomowany znak towarowy strony powodowej tj. szkody dla zdolności odróżniającej tego znaku towarowego, szkody dla renomy tego znaku towarowego albo czerpania przez osobę trzecią (stronę pozwaną) nienależnych

korzyści ze zdolności odróżniającej/renomy tego znaku towarowego.

Niewątpliwie wykazanie każdego z naruszeń wymaga dowodu przedłożonego przez powoda.

Tymczasem jak wynika z ustalonego stanu faktycznego sprawy opisanego wyżej do takiego naruszenia praw powoda opisanych w jego piśmie z dnia 23 listopada 2017 r. ze strony pozwanego nie doszło. Obecne oznaczenia kolorystyczne elementów stacji paliw pozwanego różnią się od tych stosowanych przez powoda i jego znaków towarowych w sposób nie rodzący ryzyka konfuzji.

Ponadto powód nie udowodnił, aby jako pierwszy zaczął stosować dla oznaczenia swoich stacji oprócz kolorów zielonego, lub zielono-żółtego dodatkowe kolory uzupełniające takie jak biały, szary lub srebrny. A także, iż ta uzupełniająca kolorystyka w świadomości klientów funkcjonuje jako odróżniająca cecha jego stacji paliw. Powód nie udowodnił zatem, że przysługuje mu opisany przez niego w piśmie z dnia 23 listopada 2017 r. przedmiot ochrony w postaci wskazanego tam wizerunku stacji benzynowych w określonej kompozycji kolorów uzupełniających białego, szarego lub srebrnego poza zielonym i zielono-żółtym, co do których jego prawa zostały już potwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w B. z dnia 30.11.2015r. sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu ustalonym wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27.09.2017r. IV CSK 674/16 o czym była mowa wyżej.

Przypomnieć należy, iż granicą roszczeń powoda na podstawie art. 296 p.w.p. oraz art. 3, 5, i 10 u.z.n.k. jest zdolność odróżniająca związana z wykorzystywanym oznaczeniem lub znakiem towarowym.

Nie było zatem podstaw do zastosowania środków ochrony prawnej przewidzianych przepisami art. 296 p.w.p. i dlatego nie doszło ze strony Sądu Okręgowego do naruszenia prawa materialnego w tym zakresie poprzez jego niezastosowanie.

Wbrew zarzutom apelacji Sąd Okręgowy dokonał oceny podobieństwa oznaczeń kolorystycznych stacji stron i uznał, że nie zachodzi ryzyko konfuzji, albowiem stacje pozwanego zostały przemalowane i nie jest używany przez pozwanego taki sam odcień koloru zielonego jak u powoda, ani kombinacja kolorów zielonego i żółtego. Podkreślenie różnic architektonicznych wyglądu stacji stron miało znaczenie tylko pomocnicze.

Testu pamięci tzw. niedoskonałej dokonał Sąd odwoławczy i nie doprowadził on do zmiany zasadniczych wniosków. W ocenie Sądu w okolicznościach sprawy nie zachodzi też pośrednie ryzyko konfuzji, brak jest podstaw aby formułować takie wnioski. Ryzyko konfuzji istnieje wtedy, jeżeli z uwagi na podobieństwa pomiędzy przeciwstawionymi oznaczeniami istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, co do komercyjnego pochodzenia towarów lub usług. Jak już była o tym mowa ocena ryzyka konfuzji należy do kompetencji Sądu, jest to bowiem ocena normatywna. Przy jej dokonywaniu Sąd „wciela się” w modelowego odbiorcę określonych towarów lub usług. Odbiorca ten jest zawsze osobą należycie poinformowaną, uważną i racjonalną. Zgodzić się należy, że dokonując oceny ryzyka konfuzji Sąd porównuje całościowo przeciwstawione oznaczenia - w związku z tym nie

może pominać ich poszczególnych elementów (uznać, że niektórych elementów oznaczeń nie ma). Sąd może natomiast różnicować stopień zdolności odróżniającej poszczególnych elementów oznaczeń.

Stacje stron obecnie różnią się na tyle, że uważny konsument nie skojarzy stacji pozwanego z powodem. Różnice widoczne są już z drogi, a tym bardziej na samej stacji i są wyraźne. Nawet uwzględniając, że klient wykazuje przeciętną w takich okolicznościach uwagę, a nie na wyższym poziomie kierując się informacjami ze smartfonu i nawigacji tak jak przyjął Sąd Okręgowy. Oczywiście renoma i wysoki poziom znajomości towarów (...) nie wyłącza ryzyka pomyłek, do których zawsze może dojść z powodu różnych okoliczności zwłaszcza z powodu braku zachowania należytej uwagi i nadmiernego pośpiechu klientów. W żadnej sferze naszego życia nie możemy bowiem całkowicie wyeliminować ryzyka pomyłek. Założenie osiągnięcia takiego celu uznać należy za utopijne.

Powód stosuje oznaczenia swoimi znakami towarowymi nie tylko stacji paliw, ale także sprzedawanych na nich produktów i usług, natomiast pozwany nie sprzedaje własnych produktów i nie oznacza ich swoimi znakami

towarowymi, zwłaszcza nie wykazano w toku procesu, że pozwany sprzedaje produkty powoda i dlatego zachodzi między nimi wysokie podobieństwo, zatem bezzasadny jest zarzut, iż ma w sprawie zastosowanie reguła wzajemnej zależności okoliczności branych pod uwagę przy ocenie ryzyka konfuzji.

Przypomnieć należy, iż powód nie może ani pozwanemu, ani innym podmiotom działającym na tym samym rynku paliw, zabronić całkowitego stosowania koloru zielonego i to we wszystkich jego odcieniach o czym wypowiedział się już Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 października 2010 r. IV CSK (...). Całkowite zakazanie stosowania jakiegos koloru naruszałoby art. 296 ust. 1 i 2 p.w.p., a także art. 120 p.w.p. w kwestii określenia de lege lata pojęcia znaku towarowego. Granicę ochrony wyznacza bowiem zdolność odróżniająca stosowanego przez pozwanego zestawienia barw. Zgodzić się należy ze stanowiskiem SN w cytowanym ostatnio wyroku, że: Gdyby tylko jednemu przedsiębiorcy przyznać wyłączność na używanie określonego koloru przez zakazanie jego używania innym przedsiębiorcom prowadzącym ten sam rodzaj działalności gospodarczej. Naruszałoby to zasadę swobodnej (uczciwej) konkurencji, zwłaszcza gdy na danym rynku jest zainteresowanie tylko kilkoma kolorami. (...) Stwarzałoby to możliwość zawłaszczania najatrakcyjniejszych funkcjonalnie i estetycznie kolorów przez przedsiębiorców najsilniejszych ekonomicznie. Powód pomimo, iż zna to stanowisko wyrażone przecież w poprzedniej sprawie pomiędzy stronami dalej w apelacji zarzuca, że Sąd nie uwzględnił w ocenie podobieństwa oznaczeń cech podobnych i zasady, że o podobieństwie decyduje zbieżność elementów dominujących, którymi w przypadku znaków towarowych i oznaczeń powoda oraz oznaczeń pozwanego jest kolor zielony, a wzięcie pod uwagę jedynie różnic. Powód formułując ten zarzut apelacji ujawnił w istocie swój cel, jakim jest „zawłaszczenie” koloru zielonego i to niezależnie od odcienia. Nawet nie wspomniał, iż jako przedmiot ochrony wskazał dodatkowo kolory biały, szary lub srebrny.

Prawidłowe było również oddalenie roszczenia powoda dotyczącego zakazania podświetlania stacji pozwanego w zakresie:

- a) zakazu używania zielonego podświetlenia jakichkolwiek zewnętrznych powierzchni stacji paliw lub ich elementów;
- b) zakaz używania oświetlenia bezbarwnego o ile oświetla ono zielone lub zielono-żółte powierzchnie stacji paliw.

Zgodzić się należy z pozwanym, że roszczenia te są oczywiście bezzasadne. Pierwsze z w/w roszczeń dotyczy całkowitego zakazu używania zielonego podświetlenia niezależnie od tego jaki jest kolor oświetlanego elementu stacji. Tak sformułowany zakaz został uznany za niedopuszczalny przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 września 2017r. w sprawie IV CSK 674/16. Taki zakaz zmierza ewidentnie do monopolizacji koloru zielonego. W świetle ww. wyroku Sądu Najwyższego uzasadniony jest jedynie zakaz używania zielonego podświetlenia dla takiej kompozycji kolorystycznej, której stosowanie zostanie uznane za naruszające prawa powoda. Ponadto w toku procesu nie wykazano, aby obecnie pozwany podświetlał swoje stacje kolorem zielonym. Orzeczenie takiego zakazu byłoby zatem bezprzedmiotowe. Z kolei roszczenie zmierzające do zakazania używania oświetlenia bezbarwnego nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia faktycznego lub prawnego. Zakaz zmierza do tego, aby pozwany w ogóle nie mógł oświetlać w nocy swoich stacji benzynowych albo aby nie mógł w ogóle używać na tych stacjach koloru zielonego. Jeśli bowiem użyje koloru zielonego i oświetli stację światłem bezbarwnym, to będzie narażony na zarzut wejścia w zakres zakazu. Tymczasem powód nie ma monopolu na kolor zielony na stacji benzynowej, ani nie ma monopolu na bezbarwne oświetlenie stosowane na stacjach benzynowych.

Słusznie pozwany wskazuje, iż sposób sformułowania roszczeń dotyczących oświetlenia - w oderwaniu od kolorystyki faktycznie używanej na stacjach benzynowych - wskazuje jednoznacznie na to, że intencją powoda jest monopolizacja koloru zielonego w połączeniu z jakimkolwiek kolorem w jakiegokolwiek proporcji. Tak sformułowane roszczenia nie zasługują na uwzględnienie i słusznie zostały przez Sąd I instancji oddalone.

Oczywiście zgodzić się należy z tezą, że wszystkie stacje benzynowe są podobne architektonicznie i dlatego zdolność odróżniająca nadaje im ich kolorystyka.

Pomimo, iż Sąd Okręgowy w uzasadnieniu swojego stanowiska przyjął wbrew wypracowanemu już w toku poprzedniej sprawy między stronami modelowi przeciętnego klienta stacji benzynowych, to i tak w ocenie Sądu odwoławczego nie wpłynęło to na wadliwość orzeczenia. Sąd odwoławczy w tym zakresie dokonał na podstawie materiału dowodowego zawartego w aktach sprawy własnej oceny ryzyka konfuzji i doszedł do wniosku, że obecnie stacje pozwanego nie są ludzko podobne do stacji powoda i to nawet w nocy, czy w różnych warunkach atmosferycznych. Oczywiście nikt nie jest w stanie wykluczyć pomyłek np. gdy klient jest daltonistą, ale po to są na stacjach stron inne ich znaki towarowe np., (...) lub S, czy też „(...)” i znaki graficzne powoda tzw. słońca. Wbrew twierdzeniom powoda w

apelacji mają one znaczenie odróżniające, gdyby tak nie było strony nie dokonywały czynności w celu ich ochrony jako zarejestrowane znaki towarowe.

Powód w kolejnych zarzutach apelacji ponawia to, że dominującą cechą jego znaków towarowych jest kolor zielony i całkowicie pomija inne kolory uzupełniające, które stały się podstawą do wniesienia nowego roszczenia o nowy przedmiot ochrony w piśmie z dnia 23 listopada 2017 r.

Wbrew zarzutom powoda pozwany nie odświeżył koloru stacji na zielony, ale jak wynika z załącznika nr 5 do pisma powoda z dnia 23 listopada 2017 r. na oliwkowy. Działania takiego nie można uznać za sprzeczne z dobrymi obyczajami w rozumieniu art. 3 u.z.n.k. Zwłaszcza, że pozwany działania te podjął w celu wykonania prawomocnego wyroku. Pomimo to w treści pisma z dnia 23 listopada 2017 r. powód powołał się na dyspozycję art. 3 u.z.n.k. i sprzeczność zachowania pozwanego z dobrymi obyczajami. Jego zdaniem zmieniona kolorystyka stacji pozwanego jest podobna co najmniej w sposób budzący skojarzenia ze znakami (...). Pozwany utrzymuje bowiem zieloną kolorystykę stacji paliw jako dominującą mimo orzeczonego zakazu używania zielono żółtej kombinacji kolorystycznej. Zarzucił pozwanemu działania polegające na wykorzystaniu zbieżnych koncepcji graficznych stacji bezpośrednio godzących z interes powoda, który jest zainteresowany umacnianiem odróżnialności schematu kolorystycznego jego przedsiębiorstwa i zielonych stacji paliw.

Zarzut powoda o zbieżności koncepcji graficznych stacji stron oparty jest na błędzie, skoro przedmiotem ochrony jakiej domaga się w procesie jest zdolność odróżniająca wskazanego zestawienia barw, a nie koncepcji graficznych. Takiego przedmiotu ochrony powód nie wskazał i nie udowodnił w toku procesu. Przy czym jak wyjaśnił SN w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 września 2017 r. IV CSK 674/16 celem niniejszego postępowania – co umyka apelującemu w tej sprawie – jest zakazanie pozwanemu używania przy wizerunku jego stacji zestawień kolorów zielonego lub zielono – żółtego w połączeniu z uzupełniającymi kolorami białym, szarym lub srebrnym w takiej proporcji, że są one ludzko podobne do stacji powoda, a nie tylko jak wskazał w powód w piśmie z dnia 23 listopada 2017 r. budzą skojarzenia. Zatem zarzuty apelacji w tym zakresie są bezpodstawne i to z przyczyn wynikających z treści uzasadnienia pisma powoda z dnia 23 listopada 2017 r. oraz samej apelacji odwołującej się do zarzutu wykorzystania bliżej niesprecyzowanej koncepcji graficznej. Skarżący nie wykazał w tej sytuacji w toku postępowania przed Sądem I instancji naruszenia przez pozwanego dobrych obyczajów. Sąd Okręgowy nie miał podstaw do dokonania takich ustaleń. Obecnie apelujący zarzuca, iż ustalenia Sądu I instancji w tym zakresie są lakoniczne. Podtrzymuje, że zmienione oznaczenie stacji paliw zastosowane przez pozwanego jest podobne do znaków (...) i stacji (...) co najmniej w sposób budzący z nimi skojarzenia. Jego zdaniem pozwany zastosował kolor zielony w odświeżonym odcieniu na o wiele większej niż poprzednio powierzchni. Zarzucił, iż pozwany uzyskał efekt podobieństwa do stacji powoda.

Zgodzić się należy, iż ustalenie przez Sąd braku ryzyka konfuzji jest równoznaczne ze stwierdzeniem braku dokonania czynów nieuczciwej konkurencji, o

którym mowa w powołanych wyżej przepisach art. 5 i 10 ust. 1 z.n.k.u. Nie ma także żadnych podstaw do stwierdzenia dokonania nienazwanego czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 z.n.k.u.

Należy w tym miejscu zauważyć na pogląd jaki Sąd Najwyższy wyraził w uzasadnieniu wyroku z 25 maja 1997 r. (III CKN 11/97, OSP 1997, nr 12, poz. 229), iż „z zasady wolności i równości gospodarczej wyrastają reguły mające zapewnić godziwość i uczciwość postępowania każdego podmiotu gospodarczego.” Za sprzeczne z dobrymi obyczajami

można uznać działania zmierzające do niedoinformowania, dezinformacji, wywołania błędnego przekonania, a także wykorzystania niewiedzy, lub naiwności. Z kolei za uczciwe konkutowanie (tj. zgodne z dobrymi obyczajami) należy uznać kierowanie się w obrocie akceptowanymi społecznie zasadami etycznymi. Sprecyzowanie treści dobrego obyczaju ostatecznie należy do sądu (zobacz wyrok SN z 26 września 2002 r. III CKN 213/01, OSNC 2003, nr 12, s. 169).

W tym miejscu należy przywołać trafne stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie zajęte w wyroku z dnia 17 stycznia 2007 r. (I ACa 868/06, Rejent 2007, nr 1, poz. 177), w którym stwierdzono, że „ten kto do obrony swych praw powołuje się na dobre obyczaje, sam powinien ich przestrzegać.” Ustalenie, iż ewentualne czyny nieuczciwej konkurencji strony popełniają wzajemnie powoduje, że powód nie spełnia wymogu tzw. czystych rąk, aby móc domagać się ochrony swoich praw wobec pozwanego w tej sprawie na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji jest bowiem działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Dla oceny czy doszło do naruszenia dobrych obyczajów należy uwzględnić również postawę powoda.

Pamiętać również należy, iż w celu zastosowania art. 3 ust. 1 jako podstawy odpowiedzialności za popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji w postaci naruszenia dobrych obyczajów, konieczne jest wskazanie jaki konkretnie dobry obyczaj – inny niż wymieniony w przepisach rozdziału 2 – został naruszony (tak SN w wyroku z 14 listopada 2008 r., V CSK(...); wyrok SN z dnia 11 października 2002 r., III CKN (...); wyrok SA w Poznaniu z 18 maja 2006 r., I ACa (...); wyrok z 2 lutego 2001 r., IV CKN(...)).

Pozwany zastosował się do prawomocnego wyroku zakazującego mu używanie zielono-żółtej kombinacji kolorystycznej, w której zielony stanowi ponad 40%. Słusznie zatem wskazał w piśmie z dnia 12 lutego 2019 r., że w świetle prawomocnego wyroku mógł w dalszym ciągu używać kompozycji z wykorzystaniem koloru ciemnozielonego i żółtego, byleby kolor ciemnozielony zajmował nie więcej niż 40% powierzchni. Pozwany postanowił jednak całkowicie odejść od kompozycji zielono-żółtej i zastosował jednolitą kolorystykę, jego zdaniem seledynową znacznie odbiegającą od kolorów wykorzystywanych na stacjach (...). W tej sytuacji pozwany zarzucił, że to działania powoda, który - wbrew orzeczeniom Sądu Najwyższego - wyraźnie zmierza do monopolizacji koloru zielonego, a nawet więcej - do monopolizacji samego „wrażenia

zieloności" (pojęcie używane przez powoda w jego pismach procesowych) noszą znamiona działań sprzecznych z dobrymi obyczajami i naruszających zasady uczciwej konkurencji.

Z postanowień ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wynika, iż udziela ona ochrony przedsiębiorcy, który przestrzega dobrych obyczajów i którego interesy są zagrożone nieuczciwymi zabronionymi działaniami innych przedsiębiorców, którzy tych dobrych obyczajów nie przestrzegają, przy czym za takie zachowanie uważamy zawsze popełnienie czynów opisanych w rozdziale 2 cytowanej ustawy. Chyba, że z uwagi na funkcję korygującą art. 3 ust. 1 zachodzą podstawy do ustalenia, iż nie został zagrożony lub naruszony interes powoda, który nie przestrzega zasady czystych rąk, to czyn taki nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

Powyższe sprzeciwiało się uwzględnieniu roszczeń powoda na podstawie powołanych wyżej przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Dobre obyczaje stanowią klauzulę generalną. Na zbieżność tego pojęcia z klauzulą zasad współzycia społecznego wskazuje się w piśmiennictwie. Pojęciom tym należy nadać takie samo znaczenie. Są to zatem normy moralne i zwyczaje stosowane w działalności gospodarczej, pewne normy postępowania. Istotne dla oceny zachowania przedsiębiorców w działalności gospodarczej z punktu widzenia tego kryterium będzie ocena zorientowana na zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania konkurencji przez rzetelne i niezafalszowane współzawodnictwo jakością, ceną i innymi pożądanymi przez klientów cechami oferowanych towarów i usług. Za sprzeczne z dobrymi obyczajami można uznać działania zmierzające do niedoinformowania, dezinformacji, wywołania błędnego przekonania u konsumenta, a także wykorzystanie jego niewiedzy lub naiwności. Zatem sposób realizacji mechanizmu

rywalizacji pomiędzy konkurentami podlegać musi rozważeniu przy ocenianiu działań konkurencyjnych pod kątem sprzeczności z dobrymi obyczajami.

Skoro z ustaleń Sądu opisanych wyżej wynika, że po zmianie kolorystyki stacje pozwanego nie są łądząco podobne do stacji powoda, to nie możemy mówić o naruszeniu przez pozwanego dobrych obyczajów w sposób wskazany wyżej. Pozwany nie wywołuje u konsumentów błędnego przekonania, ani nie wprowadza ich w błąd, w taki sposób, iż korzystając z jego stacji pozostają w błędnym przekonaniu, że były to stacje powoda. Nie zachodzi ryzyko konfuzji co do aktualnego oznaczenia stacji stron.

Obecna oznaczenie kolorystyczne stacji pozwanego nie wprowadza klientów tych stacji w błąd, co do tego, że były to stacje pozwanego. Nie doszło zatem do popełnienia przez pozwanego czynów nieuczciwe konkurencji opisanych w przepisach art. 5 i 10 u.z.n.k, ani naruszenia normy art. 3 ust. 1 u.z.n.k. W konsekwencji nie było podstaw do zastosowania środków ochrony prawnej przewidzianych w przepisach art. 18 u.z.n.k.

Reasumując nie doszło do naruszenia przez Sąd Okręgowy cytowanych w zarzutach apelacji przepisów prawa materialnego, a wyrok oparto na prawidłowo ustalonym stanie faktycznym sprawy, który tylko nieznacznie wymagał uzupełnienia i uściślenia. Ocenę prawną tego stanu faktycznego dokonaną przez Sąd Okręgowy Sąd

odwoławczy podziela i nie ma potrzeby aby ją powtarzać. Zarzuty apelacji w opisanej wyżej sytuacji nie mogły doprowadzić do jej uwzględnienia w zakresie roszczeń o nakazanie zaniechania lub usunięcia sprecyzowanych w piśmie powoda z dnia 23 listopada 2017 r.

Przechodząc do roszczeń publikacyjnych.

W pkt 3 petitum pozwu z 7 sierpnia 2015 r. powód domagał się nakazania pozwanemu trzykrotnego opublikowania na własny koszt – w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie – na 3 lub 5 stronie redakcyjnej dzienników „Gazeta (...) i (...)” (w sumie 6 razy) ogłoszenia o wielkości 2 lub 3 moduły z przeprosinami o następującej treści:

„M. S. (1) zamieszkały w K., właściciel stacji paliw znajdującej się w B., ul. (...), oświadcza, (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) w przyszłości.”

oraz upoważnienie powoda do opublikowania powyższego oświadczenia w podanych powyżej tytułach prasowych na koszt pozwanego, w przypadku, gdyby pozwany nie dopełnił obowiązku wynikającego z treści wyroku.

Następnie w piśmie z dnia 23 listopada 2017 r. powód dodatkowo domagał się nakazania pozwanemu czterokrotnie opublikowania na własny koszt w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się wyroku – na głównym grzbiecie każdego dzienników tj. 2 razy w dzienniku „Gazeta (...) i dwa razy w dzienniku „(...)” ogłoszenia o wskazanej w żądaniu wielkości i treści:

„M. S. (1), właściciel stacji paliw, oświadcza, że naruszył prawa ochronne na znaki (...) spółki (...) (...) (...) (...) p.i.c. w przyszłości.”

oraz upoważnienie powoda do opublikowania powyższych oświadczeń w podanych powyżej tytułach prasowych na koszt pozwanego, w przypadku, gdyby pozwany nie dopełnił obowiązku wynikającego z treści wyroku,

albo alternatywnie nakazanie pozwanemu opublikowanie sentencji wyroku na opisanych powyżej zasadach.

Powód choć w petitum pisma z dnia 23 listopada 2017 r. w punkcie 5. zawarł nową treść oświadczenia publikacyjnego wobec pozwanego, to jednak jak wynika z treści uzasadnienia tego pisma domagał się go obok żądania publikacyjnego zawartego w pierwotnym pozwie, co potwierdza stanowisko jakie wyraził na stronie 6/7 pisma z dnia 23 listopada 2017 r. Wnosił zatem dwa roszczenia publikacyjne wobec pozwanego.

Art. 296 ust. 1a p.w.p. stanowi, że do roszczeń, o których mowa ust. 1, stosuje się przepisy art. 287 ust. 2 i 3 p.w.p. Te z kolei mówią, że sąd rozstrzygając o naruszeniu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części, albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd (ust. 2).

Trzeba się zgodzić, że w aktualnym, powstałym po dniu 20 czerwca 2007 r., stanie prawnym, w szczególności na gruncie art. 287 ust. 2 oraz innych przepisów p.w.p., roszczenie o publikację przez naruszającego prawa ochronne stosownego oświadczenia nie znajduje podstaw prawnych (tak SA w Poznaniu w wyroku z dnia 20 lutego 2013 r. I ACa (...)).

W tej sytuacji żądanie powoda zawarte w pkt 5. jego pisma z dnia 23 listopada 2017 r. oraz w pkt 3 pozwu z 7 sierpnia 2015 r. nie mogło być uwzględnione na tej podstawie prawnej. Ponadto jak wprost wynika z redakcji art. 287 p.w.p. nawet roszczenia przewidziane w tym przepisie mogą być uwzględnione przez Sąd w terminie zawitym najpóźniej gdy sąd rozstrzyga o naruszeniu, co w przedmiotowej sprawie miało miejsce w prawomocnym wyroku Sądu Okręgowego w B. z dnia 30.11.2015r. sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu ustalonym wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27.09.2017r. IV CSK 674/16 o czym była mowa wyżej.

Powód zapewne miał tego świadomość, dlatego w uzasadnieniu pisma z dnia 23 listopada 2017 r. na str. 29 dokonał wyboru podstawy prawnej swojego roszczenia z punktu 5 pisma z dnia 23 listopada 2017 r. oraz z pkt 3 pozwu z 7 sierpnia 2015 r. i jako jego podstawę prawną wskazał jedynie przepis art. 18 ust. 3 u.z.n.k.

W zaskarżonym wyroku Sąd Okręgowy w pkt 1 sentencji oddalił powództwo w całości zatem również oba żądania publikacyjne wobec pozwanego zarówno to sformułowane w pozwie z dnia 7 sierpnia 2015 r., jak i w piśmie z dnia 23 listopada 2017 r.

W uzasadnieniu apelacji powód zarzucał, że oddalenie jego roszczenia publikacyjnego co do pierwotnego wyglądu stacji pozwanego w B. było niezasadne, w sytuacji gdy prawomocnie przesądzone, że pierwotnie stosowane na tej stacji oznaczenia naruszały prawa powoda. Jego zdaniem brak było jakichkolwiek okoliczności wyłączających wydanie nakazu publikacji oświadczenia. Nie zgodził się z argumentacją Sądu Okręgowego w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Podkreślił, iż pozwany nie przemałował swoich stacji dobrowolnie i jedynie zastosował się do prawomocnego wyroku. Zdaniem apelującego zmiana kolorystyki stacji w B. nie pozbawia go roszczenia publikacyjnego. Wskazał, że publikacja doprowadzi do dostarczenia klientom informacji korygującej wcześniejsze komunikaty i płynące z nich sugestie stanowiące przejaw naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Nawet usunięcie pierwotnej kolorystyki nie oznacza, że ustały skutki naruszenia, kiedy pozwany przez lata utrzymywał wśród uczestników obrotu przekonanie, że stacja w B. ma związek z (...). Usunięcie tych skutków wymaga dodatkowych działań. Dalej apelujący zarzuca, że naruszenie co do pierwotnych oznaczeń stacji w B. zostało już prawomocnie przesądzone i stwierdzono wystąpienie przesłanek z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., art. 5 u.z.n.k. i art. 3 ust. 1 u.z.n.k., w tym występowanie ryzyka konfuzji i pasożytowanie na

renomie powoda. Objęcie powagą rzeczy osądzonej nie dotyczy jednak roszczenia publikacyjnego.

Pozwany w odpowiedzi na apelację podniósł, że w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w B. z dnia 30.11.2015r. sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu ustalonym wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27.09.2017r. IV CSK 674/16 roszczenie publikacyjne zostało prawomocnie oddalone. Zarzucił, iż apelujący pomija faktyczną treść tego wyroku, w którym pozwany został zobowiązany tylko do niewielkiego skorygowania wyglądu swoich stacji, poprzez niewielkie zmniejszenie powierzchni zielonej, głównie na otoku wiaty i słupie cenowym. Wskazał, że kolor zielony nigdy nie był na stacjach pozwanego dominującym. Tymczasem powód w treści roszczenia publikacyjnego żąda złożenia oświadczenia, że kolor zielony był „dominującym”. Zarzucił, iż z tego powodu roszczenie powoda nie zasługuje na uwzględnienie ponieważ nie odpowiada stanowi faktycznemu. Podniósł, że powód cofając roszczenie o nakazanie usunięcia wskazanych w pozwie naruszeń zaniechał wykazania, czy na stacji w B. rzeczywiście do takiego

naruszenia doszło i w jakim zakresie. Wskazał na lokalny charakter swojej działalności w przeciwieństwie do powoda, który jest firmą globalną.

W ocenie Sądu odwoławczego należy zgodzić się z zarzutami pozwanego w odpowiedzi na apelację, iż roszczenie publikacyjne powoda podtrzymywane w apelacji, o nakazanie pozwanemu złożenia w prasie oświadczenia o określonej treści nie odpowiada faktycznemu brzmieniu rozstrzygnięcia jakie zapadło w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w B. z dnia 30.11.2015r. sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu ustalonym wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27.09.2017r. IV CSK 674/16. W punkcie 1. sentencji tego wyroku nakazano pozwanemu zaprzestania używania dla oznakowania stacji paliw, świadczonych przez nie usług, ich reklamy oraz sprzedaży paliw płynnych, zielono-żółtej kombinacji kolorów, w której kolor zielony zajmuje ponad 40% powierzchni elementów stacji w postaci słupa cenowego, otoku wiaty głównej, słupów ją podtrzymujących, dystrybutorów paliwa oraz gzymsu ścian sklepu lub w której kolor zielony stanowi 40% w zielono-żółtym zestawieniu kolorów. Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2018 r. sygn. akt VIII GC (...) Sąd Okręgowy w B. dokonał wykładni swojego wyroku i wyjaśnił, że orzeczony zakaz dotyczy wszystkich stacji benzynowych pozwanego. Orzeczenie to stało się prawomocne na mocy postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 lipca 2018 r. sygn. akt V AGz (...) (k. 11621164).

W tej sytuacji zgodzić się należy z zarzutem pozwanego w odpowiedzi na apelację, że roszczenie publikacyjne powoda nie odpowiada stanowi faktycznemu, a przede wszystkim przedmiotowi ochrony ustalonemu w wyżej cytowanym wyroku i odpowiadającemu jemu naruszeniu pozwanego. Na dzień zamknięcia rozprawy powód znał treść tego orzeczenia mógł zatem dostosować zakres swojego roszczenia publikacyjnego do jego brzmienia. Oczekiwanie apelującego, że Sąd dokona za niego ograniczenia zakresu żądania lub jego uściślenia o co wnosił w końcowej części apelacji wskazuje, że miał on pełną świadomość zaniechania jakiego dopuścił się w tym zakresie w toku procesu. Wniosek ten w opisaney wyżej sytuacji procesowej, gdy

powód przed zamknięciem rozprawy w przedmiotowej sprawie znał treść prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B. z dnia 30.11.2015r. sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu ustalonym wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27.09.2017r. IV CSK 674/16 – nie może być uwzględniony.

Jedną z zasad naczelných naszego procesu jest zasada dyspozycyjności, która obejmuje m. in. przewidziane w art. 321 kpc związanie sądu żądaniem pozwu. Co do zasady Sąd w myśl art. 321 § 1 kpc nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzić ponad żądanie. Zasada ta nie może być jednak stosowana formalistycznie w tym rozumieniu, że korygując brzmienie tego żądania w sentencji wyroku na formułę, która w sposób nie budzący wątpliwości odpowiada rzeczywistym intencjom powoda, sąd nie narusza art. 321 kpc. Zakres orzekania sądu zakreślony zostaje bowiem już w pozwie, w którym powód winien dokładnie sprecyzować zgłoszone żądanie oraz przytoczyć okoliczności faktyczne mające to żądanie uzasadniać (art. 187 § 1 kpc). Tak więc to powód decyduje nie tylko o wszczęciu postępowania, ale także o zakresie rozstrzygnięcia sprawy. Związanie granicami żądania nie oznacza, że Sąd związany jest w sposób bezwzględny samym sformułowaniem zgłoszonego żądania. Jeśli treść żądania sformułowana jest niewłaściwie, niewyraźnie lub nieprecyzyjnie, Sąd może, a nawet ma obowiązek je zmodyfikować, jednakże zgodnie z wolą powoda i w ramach podstawy faktycznej powództwa. Oczywiście ingerencja sądu w tym zakresie nie może być zbyt daleko idąca. W tym przypadku chodzi wyłącznie o nadanie objawionej treści pozwu woli powoda poprawnej jurydycznie (tak SN w wyroku z dnia 28 czerwca 2007 r. IV CSK (...)).

Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 3 czerwca 2009 r. IV CSK (...) w przypadku skomplikowanych spraw powód aby uniknąć ryzyka oddalenia powództwa, musiałby ukształtować treść pozwu w postaci kilku, albo kilkunastu nawet sformułowań odnoszących się do tego samego żądania, zbieżnych do siebie i przywoływanych kolejno, na wypadek nieuwzględnienia wcześniejszego. Takie rozwiązanie byłoby nadmiernym formalizmem.

Taka sytuacja nie zachodziła jednak w okolicznościach przedmiotowej sprawy skoro powód wnosząc pismo z dnia 23 listopada 2017 r. dokładnie znał rozstrzygnięcie Sądu w sprawie VIII GC (...) cytowanej wyżej.

Pomimo to w żądaniu publikacyjnym pozwu z dnia 7 sierpnia 2015 r. w punkcie 3 petitum (podtrzymanym w piśmie z dnia 23 listopada 2017 r.) powód reprezentowany przez zawodowych pełnomocników wnosi o złożenie przez pozwanego oświadczenia przeproszającego za naruszenie praw ochronnych na znaki towarowe i zasad uczciwej konkurencji co do przedmiotu ochrony inaczej oznaczonego niż w punkcie 1 petitum pozwu. Sformułował tu nowy przedmiot ochrony, którego posiadanie przez powoda nie zostało wbrew twierdzeniom apelacji potwierdzone wyrokiem w sprawie VIII GC (...) cytowanej wyżej. Również w toku przedmiotowego postępowania nie zostało wykazane aby powód posiadał taki przedmiot ochrony. Zwłaszcza w piśmie z dnia 23 listopada 2017 r. w pkt 1 petitum powód także inaczej określił przedmiot ochrony. Rację ma pozwany w odpowiedzi na apelację, że nigdzie powód nie wykazał, aby pozwany używał na swoich stacjach koloru zielonego jako dominującego, a także aby przedmiotem ochrony przysługującej powodowi był kolor zielony. Przedmiot ochrony ustalony

wyrokiem w sprawie VIII GC (...) dotyczy natomiast zielono-żółtej kombinacji kolorów w sposób wskazany w cytowanej wyżej sentencji. W tej sytuacji ewentualna ingerencja Sądu modyfikująca treść roszczenia publikacyjnego i dostosowująca je do treści wyroku w sprawie VIII GC (...) nie była możliwa. Wola powoda była bowiem odmienna nie chciał on przeprosin pozwanego za naruszenie jego praw do przedmiotu ochrony ustalonego w treści wyroku w cytowanej sprawie, gdzie nie ma mowy o dominującym kolorze zielonym, ale o zielono-żółtym zestawieniu kolorów i brak wskazania na uzupełniający kolor biały. Orzeczenie to stało się prawomocne w toku przedmiotowego postępowania przed zamknięciem rozprawy i powód miał możliwość zmodyfikować w tym zakresie swoje żądanie. Fakt, że tego nie uczynił i w piśmie z dnia 23 listopada 2017 r. i podtrzymał pierwotne żądanie publikacyjne pozwu oznacza, że taka była jego wola, a Sąd obecnie nie może orzec niezgodnie z tak wyrażoną wolą powoda. Wprowadzenie takich zmian oznaczałoby nakazanie pozwanemu przeprosin za inne naruszenie niż wskazane w treści oświadczenia w pozwie, które było przedmiotem postępowania i rozstrzygnięcia, a w tym zakresie musi zachodzić jedność. Inaczej Sąd orzekłby o żądaniu, które nie było objęte pozwem, czyli ponad żądanie, a do tego w istocie sprowadzały się wnioski końcowej części apelacji.

Reasumując roszczenie publikacyjne powoda z pierwotnego żądania pozwu nie mogło być uwzględnione, ani zmodyfikowane przez Sąd i dlatego podlegało oddaleniu, co słusznie uczynił Sąd Okręgowy, choć z innym uzasadnieniem.

Natomiast odnośnie drugiego z roszczeń publikacyjnych zawartego w piśmie z dnia 23 listopada 2017 r. skoro z ustaleń faktycznych i pranych Sądu dokonanych powyżej wynika, że nie doszło do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, to brak było podstaw do uwzględnienia tego żądania na podstawie art. 18 ust. 3 u.z.n.k.

Ogłoszenie przeprosin służy nie tylko usunięciu skutku naruszeń. Pełni, bowiem funkcję wychowawczą i prewencyjną. W przypadku oznaczeń towarowych powszechnie znanych, tzw. marek światowych, cieszących się powszechną renomą i uznaniem, orzekanie takich przeprosin stanowi przestrożę dla ewentualnych innych podmiotów, które w różny sposób mogłyby chcieć dokonywać naruszeń praw ochronnych. Orzekanie o przeprosinach daje tym samym jednoznaczny sygnał, że podmioty, którym przysługują prawa do znaków towarowych monitorują rynek i zwalczają w drodze sądowej przejawy naruszenia praw ochronnych wynikających ze znaków towarowych (tak SA w Poznaniu w wyroku z dnia 5 lutego 2009 r. I ACa (...)).

Zgodzić się należy z zarzutami pozwanego w piśmie z dnia 12 lutego 2019 r., że roszczenie publikacyjne ma głównie charakter majątkowy i stanowi szczególna postać roszczenia zmierzającego do usunięcia skutków naruszenia. Z tego powodu roszczenie to ma co do zasady pełnić funkcję kompensacyjną. Ma ono na celu przekazanie odpowiedniemu kręgowi odbiorców informacji korygujących błędną opinię o przedsiębiorcy, jego działaniach, czy wyrobach. W konsekwencji żądanie publikacyjne nie może wprowadzać w błąd np. co do przedmiotu naruszonego dobra o czym była mowa wyżej.

Trafnie pozwany wskazuje również powołując się na poglądy orzecznictwa na to, iż roszczenie publikacyjne nie może stanowić formy represji wobec przedsiębiorcy dopuszczającego się naruszenia. Powinno ono pod względem treści i formy żądanego

oświadczenia (publikacji) realizować funkcje kompensacyjną, a jednocześnie nie może ono wychodzić poza to, co jest niezbędne dla realizacji tej funkcji, aby nie powodować w konkretnych okolicznościach nieuzasadnionej represji wobec podmiotu zobowiązanego (zobacz wyrok SA w Katowicach z dnia 10 listopada 2005 r. I ACa (...); oraz SA w W. z dnia 7 listopada 2007 r. I ACa (...)). Roszczenie o ogłoszenie musi bowiem spełniać wymóg adekwatności (wyrok z dnia 4 lutego 1969 r., I CR 500/67, Lex nr 6450; wyrok z dnia 22 października 2002 r., III CKN 273/31, Lex nr 79340, wyrok z dnia 17 maja 2013 r. I CSK 540/12, OSN, Izba Cywilna Zbiór Dodatkowy D 2013, poz. 85). Dlatego podmiot domagający się publikacji nie może żądać dopełnienia czynności mającej usunąć skutki, które nie powstały, ani też domagać się działań wykraczających poza to, co jest niezbędne dla zniesienia zaistniałych skutków.

Słusznie zatem Sąd Okręgowy wskazał, że żądanie publikacyjne powoda stanowiło niewspółmierną sankcję i jego uwzględnienie spowodowałoby obciążenie pozwanego niewspółmiernymi kosztami. Zgodzić się należy ze stwierdzeniem, iż pozwany prowadzi lokalną działalność, a żądanie wielokrotnych publikacji i to o zasięgu ogólnokrajowym świadczy o represyjnym charakterze żądania powoda.

Brak było więc podstaw do uwzględnienia apelacji powoda w tym zakresie i jako bezzasadna podlegała ona oddaleniu na podstawie art. 385 kpc.

W tej sytuacji apelacja powoda podlegała oddaleniu w całości na podstawie art. 385 kpc.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu na podstawie art. 98 i 99 kpc. Na koszty pozwanego składało się wynagrodzenie nowo ustanowionego w postępowaniu apelacyjnym pełnomocnika procesowego w wysokości zgodnej z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców pranych z dnia 22 października 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 265 t.j.) - § 10 ust. 1 pkt 2) w zw. z § 2 pkt 7) t.j. w kwocie 10.800 zł (co do roszczeń o nakazanie, które mają charakter majątkowy) i § 8 ust. 1 pkt 19) cytowanego rozporządzenia w kwocie 1.680 zł x 2 = 3.360 zł (co do dwóch roszczeń o zobowiązanie do złożenia oświadczenia w prasie, które mają charakter niemajątkowy), czyli łącznie w kwocie 14.160 zł.

Jednocześnie należało sprostować oznaczenie firmy powoda w rubrum zaskarżonego wyroku zgodnie z brzemieniem w wypisach z rejestru handlowego powoda dołączonych do pozwu, gdzie firma w całości pisana jest z dużych liter, o czym orzeczono na podstawie art. 350 § 1 kpc.