

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:	SSA Elżbieta Uznańska
Sędziowie:	SSA Zbigniew Ducki SSA Hanna Nowicka de Poraj (spr.)
Protokolant:	st.sekr.sądowy Katarzyna Wilczura

po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2015 r. w Krakowie na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w K.

przeciwko Spółdzielni (...) w G.

o zapłatę

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie

z dnia 27 maja 2015 r. sygn. akt IX GC 221/13

1/ zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że uchyla orzeczenie zawarte w jego punkcie IV;

2/ oddala apelację strony powodowej w pozostałej części, a apelację strony pozwanej w całości;

3/ zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 3600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

SSA Zbigniew Ducki SSA Elżbieta Uznańska SSA Hanna Nowicka de Poraj

I ACa 1249/15

UZASADNIENIE

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w K. domagała się ostatecznie od Spółdzielni (...) w G. zapłaty następujących kwot:

- **3 247 418,46 zł** tytułem wydania bezpodstawnie uzyskanych przez pozwaną korzyści za okres od 1 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2011 r.;

- **187 896,43 zł** tytułem wydania bezpodstawnie uzyskanych przez pozwaną korzyści za styczeń i luty 2012 r.;

- **50 000 zł** tytułem odszkodowania za szkodę wywołaną wprowadzeniem do obrotu produktu (...).

Ponadto powód domagał się zasądzenia odsetek i kosztów procesu.

W uzasadnieniu powód wskazał, że jest wyłącznie uprawniony do wykorzystywania znaku towarowego (...), zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym – nr prawa ochronnego (...). Znak ten wykorzystuje nazywając w taki sposób produkt spożywczy – mieszaninę masła z dodatkiem oleju. Pozwana narusza prawa powoda do ww. znaku, przy czym pierwotnie naruszanie przybierało postać umieszczania znaku(...)na identycznych rodzajowo produktach. Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2007r. Sąd Apelacyjny w Krakowie zakazał pozwanej używania znaku towarowego (...)

W efekcie wydania ww. wyroku strona pozwana zaprzestała umieszczania na swoich produktach znaku (...)i ww. znak zastąpiła oznaczeniem(...), który to znak jest w warstwie fonetycznej jest niemal identyczny. Różnica w pisowni oznaczeń jest tak znikoma, iż wykorzystywanie określenia(...)prowadzi do naruszenia praw powoda. Powód nie godził się z takim działaniem pozwanej wielokrotnie wzywając ją do zaprzestania oznaczania produktów określeniem (...).

Wprowadzanie do obrotu w latach 2009-2011 produktu w opakowaniu opatrzonym znakiem towarowym (...)z naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy (...) przysługujący powodowi umożliwiło uzyskanie pozwanej korzyści w kwocie 4,84 mln zł. Powód wylicza ww. kwotę na podstawie metody licencyjnej to jest przy założeniu, że bezpodstawnie uzyskane korzyści stanowią równowartość nieuiszczonych przez pozwaną opłat licencyjnych za korzystanie ze znaku(...) . W związku z naruszeniem prawa ochronnego na ww. znak towarowy poniósł szkodę w kwocie 2,63 mln zł, która obejmuje utracone zyski. Ww. znak towarowy winien być kojarzony z powodem i jego przedsiębiorstwem. Tymczasem działania pozwanego doprowadziły do tego, że znak może być kojarzony z pozwaną, co skutkowało utratą wartości marketingowej znaku i jego wartości funkcjonalnej, tj. utratę funkcji przekazywania informacji o pochodzeniu znaku. Naruszenie przez pozwaną prawa do znaku(...)prowadziły do degradacji znaku, co z kolei przekładało się na wyniki ekonomiczne powoda, zmniejszając poziom sprzedaży jego produktu. Na szkodę składają się także zablokowanie rynku dla produktu powoda opatrzzonego znakiem towarowym (...) w efekcie czego doszło do zahamowania rozwoju jego przedsiębiorstwa i ograniczenie kanałów dystrybucji poprzez uniemożliwienie sprzedaży produktów powoda do (...) handlowej (...).

Jako podstawę swojego roszczenia powód wskazał art. 296 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r prawo własności przemysłowej (Dz.U. nr 2013, 1410 dalej – ustawa Pwp).

Strona pozwana Spółdzielnia (...) w G. wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu.

W uzasadnieniu zarzuciła, że powód nie wykazał przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego. Brak jest podobieństwa konfuzyjnego pomiędzy oznaczeniami (...)samo podobieństwo oznaczeń nie jest wystarczające dla stwierdzenia naruszenia. Dla ustalenia naruszenia niezbędne jest wykazanie, że podobieństwo skutkuje ryzykiem wprowadzenia odbiorców w błąd.

Powód nie wskazał argumentacji pozwalającej na ustalenie czy i jakie korzyści odniosła pozwana, a powód szkodę z uwagi na fakt, że na opakowaniach produktów widniało oznaczenie (...). W istocie pozwana nie uzyskała żadnych korzyści z faktu umieszczenia na swoich produktach oznaczenia (...). Powód nie poniósł szkody, która byłaby związana z używaniem przez pozwaną znaku (...)Pozwana nigdy nie używała oznaczenia(...)jako znaku towarowego. Pozwana sprzedaje wszystkie produkty przy wykorzystaniu oznaczenia znakiem towarowym Ł. oraz M. . Pozwana wykorzystuje słowo(...)jako oznaczenie nazwy rodzajowej towaru dla oznaczenia składu produktu – mieszaniny masła i innych tłuszczów.

W przedstawionym stanie faktycznym nie występuje niebezpieczeństwo konfuzji znaku towarowego (...)i słowno-graficznego oznaczenia (...). Oznaczenie słowne (...)nie posiada bowiem zdolności odróżniającej dla produktów w postaci miksów do smarowania. Możliwość konfuzji produktów stron wykluczona jest także z uwagi na sposób eksponowania produktu przez pozwaną. Nieuzasadnione jest pomijanie elementów graficznych opakowania. Szata graficzna opakowań produktów pozwanej wyklucza możliwość konfuzji co do pochodzenia produktu oznaczonego jako(...) . W przypadku produktów pozwanej zdolność odróżniającą posiada oznaczenie (...). Nie istnieje także niebezpieczeństwo konfuzji ww. oznaczeń z punktu widzenia oceny wizualnej – litera (...) w oznaczeniu (...)sprawia, iż oznaczenie to jest krótsze, aniżeli oznaczenie (...)

Pozwana podniosła wreszcie, że niezależnie od braku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (...) samo naruszenie nie przekłada się bezpośrednio na zasadność roszczenia odszkodowawczego. Powód nie wykazał, aby umieszczenie oznaczenia (...)na opakowaniach produktów przyniosło pozwanej jakąkolwiek korzyść. Powód wyliczył wysokość opłaty licencyjnej jako 3,9% wartości sprzedaży spornego produktu w sytuacji, gdy niewątpliwym jest, że na poziom sprzedaży poza jakością produktu decydujący wpływ ma pozycja marki (...), nakłady na reklamę i promocję. Propozycja ustalenia wysokości opłaty licencyjnej nie bierze zatem pod uwagę okoliczności sprawy, przez co nie może być zaakceptowany. Pozwana zarzuciła też, że powód nie wykazał okoliczności w postaci naruszenia, winy pozwanej, czy okoliczności zdefiniowanych jako szkoda to nie wykazał także, że pomiędzy zakwestionowanym postępowaniem i szkodą istnieje adekwatny związek przyczynowy.

Pozwana podniosła zarzut przedawnienia roszczenia. Według pozwanej termin przedawnienia winien liczyć się od momentu początkowego, a nie od końcowego terminu działań naruszyiciela.

Wyrokiem z dnia 27 marca 2015 r, sygn. akt IX GC 221/13, Sąd Okręgowy w Krakowie: I/ zasądził pozwanej na rzecz powódki kwotę 50 000 zł, z ustawowymi odsetkami od dnia 6 lutego 2012 r, II/ oddalił powództwo w pozostałej części, III/ zasądził od powódki na rzecz pozwanej kwotę 10 017 zł, tytułem kosztów procesu, IV/ nakazał ściągnąć od powódki na rzecz Skarbu Państwa Sądu okręgowego w Krakowie kwotę 87 500 zł.

W uzasadnieniu Sąd Okręgowy ustalił, że Sąd Apelacyjny w Krakowie, prawomocnym wyrokiem, zakazał pozwanej wykorzystywania znaku towarowego M..

Powód w I połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. wprowadził do sprzedaży jego podstawowy produkt będący mieszaniną masła i innych tłuszczów określane obecnie jako (...). Sprzedaż tego produktu do 1996r. była prowadzona pod nazwą(...) . W 1996r. powód zarejestrował znak (...), ale zastosował go do produktu (...). Natomiast produkt (...)był sprzedawany pod innymi nazwami (...). Powód swój produkt pod nazwą (...)sprzedaje od 2004r.

Pozwana jest wiodącym producentem nabiału w skali kraju. W palecie oferowanych przez nią produktów znajduje się także produkt w postaci mieszaniny masła i innych tłuszczów, który został wprowadzony do sprzedaży w 1996r. pod nazwą (...). W okresie czerwca 2004r. do maja 2007r. sprzedawany był nadal przy pomocy oznaczenia M. Ł. . W okresie luty 2009 – luty 2012 r. pozwany sprzedawał ww. produkt oznaczając go jako (...).

Prawem do znaku towarowego (...)zarówno w okresie poprzedzającym 2009 r., jak i w latach 2009 – 2012 dysponował i nadal dysponuje powód.

W oparciu o zeznania przedstawiciela strony powodowej Sad Okręgowy ustalił, że pozwana wprowadziła do sprzedaży swój produkt przy wykorzystaniu nazwy (...)w 1999r.i że powód do 1999r.sprzedaż ww. produktu prowadził pod nazwą (...). Powód nie jest producentem produktu, jedynie sprzedaje produkty pod swoją marką. Najlepszym okresem w sprzedaży dla powoda były lata 1995 – 2003, w tym czasie sprzedaż produktu osiągnęła maksymalny poziom około 1000 ton rocznie. W latach 1996 – 2010 r. powód nie mógł swobodnie korzystać ze swojego znaku z uwagi na działania pozwanej, która od 1996 r. narusza znak towarowy powoda. Pozwana bezpośrednio po zaprzestaniu produkcji produktu pod nazwą (...)rozpoczęła sprzedaż produktu pod nazwą (...), a od (...) pozwana sprzedaje ww. produkt pod nazwą(...). Od 2004 r. poziom sprzedaży wyrobu powoda cyklicznie maleje i dopiero od 2013 r. można

wskazać, że poziom sprzedaży ustabilizował się na bardzo niskim poziomie. Powód postrzega szkodę jako niemożność utrzymania zakładanego poziomu sprzedaży. Powód podjął decyzję o zaniechaniu prowadzenia akcji marketingowej produktu, uznając, że akcja ta mogłaby służyć częściowo do reklamy produktu pozwanej.

W oparciu o zeznania Prezesa strony pozwanej Sąd Okręgowy ustalił, że pozwana w latach 1996 – 2007 r. sprzedawała produkt pod nazwą (...), następnie w latach 2007 – 2011 pod nazwą (...), a od 2011r. (...). Występuje stała tendencja zmniejszenia poziomu sprzedaży produktów w postaci mixów tłuszczowych. Łączne nakłady na markę Ł. w różnych produktach to suma rzędu od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Wartość marki Ł. jest szacowana na kwotę 300 – 800 mln zł;

Sąd Okręgowy dopuścił dowód z opinii biegłego M. O. (1), i na jej podstawie ustalił, że pozwany nie uzyskał korzyści w związku z wykorzystaniem nazwy(...) . Biegły wskazał, iż nie traktuje ww. nazwy jako nazwy rodzajowej, ale w istocie w takim charakterze została wykorzystana. Jednocześnie na podstawie ww. opinii Sąd ustalił postać i wysokość szkody w związku z korzystaniem z oznaczeniem (...). Sąd zgodził się z wnioskami opinii, iż szkoda w ww. zakresie przybiera postać rozmycia znaku towarowego. Co do wartości szkody to biegły w opinii przedstawił propozycję jej wyliczenia na poziomie 465 570 zł. Sąd uznał ww. sposób wyliczenia szkody za przydatny w sprawie. Sąd w pełni zgodził się ze stanowiskiem przedstawionym w ustnej opinii biegłego, że ustalenie poziomu bezpodstawnie uzyskanych korzyści przy pomocy przyjęcia jako punktu odniesienia wysokości opłat licencyjnych nie może odbywać się z oderwaniem od konkretnego stanu faktycznego, czyli nie można uznać, że można zastosować ten model wyceny korzyści bezpodstawnie uzyskanych przez naruszcyciela, jeżeli prawdopodobieństwo zawarcia umowy licencyjnej przez strony kształtuje się na poziomie 0%.

Oceniając powyższe ustalenia Sąd Okręgowy uznał, że powództwo jest uzasadnione jedynie częściowo.

Na początku rozważań prawnych Sąd Okręgowy przypomniał, że niniejszy spór pomiędzy stronami jest jedynie częścią sporu wywołanego opisanym w pozwie sposobem oznaczania produktów przez strony. Istotne dla Sadu było to, że prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie (chodzi o wyrok z dnia.....) zakazano pozwanej korzystania ze znaku towarowego (...) Sad w niniejszej sprawie jest tym wyrokiem związany. Oczywiście, ustalenie, że wykorzystanie przez pozwaną oznaczenia (...)naruszało prawa powoda nie oznacza automatycznie, iż także i korzystanie z oznaczenia (...)narusza prawa powoda. Jednakże analizy ww. kwestii spornej nie można przeprowadzić w oderwaniu od zasadniczego założenia, iż korzystanie przez pozwaną z oznaczenia (...) oznacza naruszenie praw powoda . Dlatego też, za istotną w sprawie uznał Sad Okręgowy odpowiedź na pytanie, czy zmiana wykorzystania ww. oznaczenia z(...)na (...) prowadzi do ustania stanu naruszenia prawa powoda do znaku towarowego (...)

W ocenie Sądu okręgowego nie powinno być kwestionowane, iż z porównania oznaczeń (...)wynika, że w przypadku pierwszego z ww. określeń mamy do czynienia z identycznością oznaczenia i znaku towarowego powoda, natomiast w przypadku drugiego określenia ww. identyczność oznaczeń nie występuje. Zgodzić się jednak należy ze stanowiskiem powoda, iż różnica pomiędzy oznaczeniami (...)jest znikoma w warstwie wizualnej i wręcz żadna w warstwie fonetycznej. Nie można zgodzić się ze stanowiskiem pozwanej, iż zamiana litery (...)prowadzi do takiej zmiany w wymowie i postaci oznaczenia, że można przyjąć, iż oznaczenia (...)różnią się na tyle, aby uznać, że są to dwa niezależne od siebie pojęcia, które mogą być wykorzystywane jako różniące się w wystarczającym stopniu od siebie oznaczenia. Sąd zwrócił uwagę, że do takiego samego wniosku doszedł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 kwietnia 2014 r. (sygn.akt II GSK 255/13). Dlatego nie można uznać, iż z chwilą zaprzestania przez pozwanego korzystania z oznaczenia (...)na rzecz (...) ustało naruszanie praw powoda . W efekcie Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, iż wykorzystywanie przez pozwanego oznaczenia (...)stanowi naruszenie praw powoda, co wymuszało konieczność przeprowadzenia merytorycznej analizy twierdzeń powoda dotyczących konsekwencji naruszania jego praw przez pozwaną.

Najdalej idącym zarzutem strony pozwanej był zarzut przedawnienia roszczeń powoda, którego Sad Okręgowy nie podzielił.

Termin ten winien być liczony od początkowego momentu naruszenia znaku, a nie od momentu zakończenia naruszenia (art.289 w związku z art.298 ustawy Pwp). Sąd nie zgodził się z przedstawioną przez pozwaną wykładnią w/w przepisów. Istotnie, uznać należy, iż powód dowiedział się o zastosowaniu przez pozwanego nowego oznaczenia – (...)niezwłocznie po wprowadzeniu do sprzedaży produktu z ww. oznaczeniem. Oznacza to, że jeżeli produkt oznaczony jako (...)został wprowadzony do obrotu w 2007 r. to roszczenie odszkodowawcze za 2007 r. przedawniło się w terminie trzyletnim, czyli w 2010 r. Nie można jednak uznać, że bieg przedawnienia roszczenia odszkodowawczego za szkodę wyrządzoną w 2009 r. liczonego jako 3 lata od daty dowiedzenia się przez uprawnionego o fakcie naruszenia znaku rozpoczął się już w 2007 r., czyli 2 lata przed faktem naruszenia. Co prawda ustawa przewiduje również rozpoczęcie biegu przedawnienia niezależnie od wiedzy uprawnionego, ale wówczas termin przedawnienia wynosi 5 lat. Przede wszystkim powstaje pytanie, czy art.289 ustawy Pwp należy rozumieć w ten sposób, że po pięciu latach od dnia rozpoczęcia naruszania majątkowych praw bezwzględnych przedawniają się wszelkie roszczenia wynikające z tego tytułu – niezależnie od tego, kiedy wystąpiła szkoda wywołana naruszeniem, czy też raczej jako sytuację, w której niezależnie od wiedzy uprawnionego roszczenia przedawniają się 5 lat od początku okresu naruszenia rozumianego jako konkretny moment naruszenia. W realiach sporu – wywodzi dalej Sąd Okręgowy – niezależnie od wyboru koncepcji roszczenie nie jest przedawnione. Jeżeli bowiem przyjąć koncepcję najbardziej korzystną dla pozwanej, iż bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z chwilą gdy powód dowiedział się o wykorzystaniu przez pozwaną oznaczenia (...)– pozwana przyjmuje, że było to w połowie 2007 r. to wszelkie roszczenia z tego tytułu przedawniłyby się w połowie 2012 r., co oznacza, że zawezwanie do próby ugodowej z lutego 2012 r. przerwało bieg przedawnienia.

Jednakże, w świetle treści art. 289 ustawy Pwp, że taka konstrukcja byłaby błędna. Zgodnie z tym przepisem roszczenie przedawnia się z upływem trzech lat od momentu, gdy uprawniony dowiedział się o naruszeniu lub pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie. Skoro zatem naruszenie było ciągle to roszczenia majątkowe z tytułu naruszenia prawa za każdy okres (dzień, tydzień, miesiąc) przedawniają się z upływem odpowiednio trzech lub pięciu lat po ww. okresie, co tym bardziej wyklucza uznanie roszczenia za przedawnione.

Kolejno Sąd Okręgowy rozważał zasadność roszczeń powoda.

W ocenie tego Sądu, z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika, że powód w wyniku wykorzystywania jego znaku towarowego przez pozwaną nie uzyskał żadnych korzyści. Dla powoda korzyścią jest już sam fakt korzystania ze znaku niezależnie od tego jakie skutki wywołuje takie korzystanie, z czym nie można się zgodzić. Odmienna, zaproponowana przez powoda, koncepcja nie bierze pod uwagę treści art.296 ust.1 ustawy Pwp, wedle którego osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone [...] może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, m.in. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Jeżeli przyjąć, że w omawianym stanie faktycznym naruszenie prawa do znaku towarowego przybrało postać nieuprawnionego umieszczenia zbliżonego oznaczenia na opakowaniu produktu to sam fakt korzystania ze znaku nie stanowi korzyści naruszciciela. Akceptacja takiego prowadziłaby do tego, że gdyby np. pozwana korzystała z ww. znaku jedynie w obiegu wewnętrznym, co sam Sąd uznał za prawdopodobne jedynie teoretycznie, i nie wykorzystywała znaku w jakikolwiek sposób w sprzedaży to i tak doszłoby do naruszenia praw powoda do znaku, a w rezultacie do uzyskania korzyści rozumianej w sposób przedstawiony przez powoda. Dlatego, zdaniem Sadu Okręgowego, korzyść, w rozumieniu w/w przepisu, to efekt korzystania ze znaku oczywiście przybierająca różnorodną postać niekoniecznie ograniczoną do zysku finansowego.

Powód niesłusznie sięga do opłaty licencyjnej, jako metody ustalenia wartości bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Ze stanowiskiem powoda można by się zgodzić tylko w jednym wypadku: gdyby przyjąć, że nie ma różnicy pomiędzy roszczeniem o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści i roszczeniem o naprawienie szkody. Taki pogląd jest w świetle treści art.296 ust. 1 ustawy Pwp co najmniej wątpliwy. Ustawodawca wyodrębnił w treści tego przepisu trzy roszczenia: o zaniechania naruszenia, o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści i o naprawienie szkody. Tylko dochodzenie tego trzeciego roszczenia może realizować się poprzez zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej opłacie licencyjnej. A zatem o ile art.296 ust.1 ustawy Pwp uzasadnia przyjęcie jako punktu odniesienia do naprawienia szkody wartości opłaty licencyjnej to przepis ten nie daje podstaw do tego, aby przyjąć jako automatyczny miernik wartości korzyści wartość opłaty licencyjnej. I jakkolwiek Sąd Okręgowy nie odrzucił, co do zasady, możliwości przyjęcia

miernika wartości opłat licencyjnych jako sposobu wyliczenia wartości uzyskanych korzyści, to wskazał, że nie może to przybrać takiej postaci, jak chce powód, że wynika z utożsamienia korzyści z samym faktem korzystania. Aby można było przyjąć, że wartość utraconych korzyści to wartość opłaty licencyjnej należałoby wykazać, że faktycznie (a nie potencjalnie) naruszytel uzyskał daną korzyść. Błędna jest natomiast konstrukcja, iż w każdej sprawie, w której dochodzi do naruszenia prawa do znaku towarowego wartość utraconych korzyści można przedstawić jako wartość opłaty licencyjnej. Ta wadliwość jest szczególnie widoczna w realiach niniejszego sporu, gdzie powód liczy wartość bezpodstawnie uzyskanych korzyści jako wartość opłaty licencyjnej, którą pozwany ponosiłby, gdyby zwrócił się do powoda o udzielenie licencji na wykorzystanie znaku towarowego powoda. Taki model nie znajduje jakiegokolwiek związku ze stanem faktycznym w sprawie i przybiera w istocie postać sankcji za naruszenie praw powoda, a nie utraconych korzyści.

Realia niniejszej sprawy są takie, że różnica potencjału pomiędzy stronami wyklucza przyjęcie, że pozwany mógłby wystąpić do powoda o udzielenie licencji. Podjęcie działań zmierzających do uzyskania zgody na wykorzystanie znaku towarowego na podstawie udzielonej licencji ma ekonomiczny sens wówczas, gdy dany znak towarowy ma określoną wartość a udzielający licencji zapewni zwiększenie wartości tego znaku. W rozpoznawanej sprawie taka sytuacja nie występuje. Podmiotem, który dysponuje realną możliwością zwiększenia wartości znaku jest pozwana. Zupełnie nieuzasadnione jest zatem uznanie, że pozwana, która prowadzi sprzedaż produktów w skali ogólnopolskiej i dysponuje wielokrotnie większymi możliwościami reklamy i promocji produktu aniżeli powód, zwróci się o udzielenie licencji na korzystanie ze znaku powoda, wykorzysta swoje środki finansowe i kontakty handlowe na osiągnięcie określonego pułapu sprzedaży produktów i zgodzi się na to, aby tak osiągnięty poziom sprzedaży stanowił punkt odniesienia dla wyliczenia wartości opłaty licencyjnej. Wystąpienie przez pozwaną z wnioskiem o udzielenie jej przez powoda licencji na korzystanie ze znaku towarowego byłoby z jej strony działaniem nieracjonalnym.

Po wtóre, brak jest jakichkolwiek podstaw, aby wiązać uzyskany przez pozwaną efekt sprzedaży z korzystaniem przez nią ze znaku towarowego (...). Na osiągnięty przez pozwaną wartość sprzedaży wpływ miało szereg czynników, ale wśród nich brak jest korzystania ze znaku (...). Wśród czynników wpływających na poziom sprzedaży można wyróżnić ogólnopolski charakter działalności pozwanej, duże nakłady na reklamę i promocję, konsekwentne promowanie znaku towarowego pozwanej Ł..

Na poparcie powyższego rozumowania Sąd Okręgowy odwołał się do opinii biegłego sądowego M. O. (2). Zwrócił ponadto uwagę, że w sprawie IX GC 42/11 został przeprowadzony dowód z opinii innego biegłego – specjalisty do spraw własności przemysłowej, którego wnioski były analogiczne do wniosków biegłego M. O. (2). Opinia biegłej M. K. została sporządzona na potrzeby sprawy IX GC 42/11, wobec czego nie można traktować ww. opinii jako opinii w niniejszej sprawie, nie można jednak pominąć faktu, iż w sprawie, w której okoliczności naruszenia prawa powoda były jeszcze bardziej wyraziste inny biegły doszedł do takich samych wniosków jak Biegły O..

Dlatego też, nie można – tak jak to czyni powód – przyjąć, że korzyścią jest sam fakt korzystania, a następnie ustalić wartość uzyskanych korzyści na podstawie poziomu sprzedaży osiągniętego dzięki czynnikom nie mającym żadnego związku z naruszeniem. Sad przypomniał, że w innej sprawie cywilnej między stronami (sygn.. akt IX GC 42/11), która dotyczyła roszczeń powoda za wcześniejszy okres, w którym pozwana wykorzystywała oznaczenie mixelko, powód dochodził, między innymi, zapłaty równowartości ewentualnych opłat licencyjnych, jednakże tytułem odszkodowania a nie tytułem wydania bezprawnie uzyskanych korzyści.

Następnie Sad Okręgowy wskazał, że uznał za uzasadnione roszczenie powoda o zapłatę kwoty 50 000 zł tytułem odszkodowania za szkodę wywołaną wprowadzaniem do obrotu produktu oznaczonego (...) przy czym Sąd Okręgowy nie zgodził się jednak ze wszystkim argumentami podnoszonymi przez powoda w tym zakresie. Zdaniem tego Sądu powód nieprawidłowo postrzega szkodę w zablokowaniu mu dostępu do rynku, w tym do sieci supermarketów poprzez używanie przez pozwaną znaku towarowego (...). Jest to wniosek zdecydowanie zbyt daleko idący. Nie można uznać, że gdyby pozwana nie naruszała praw powoda to powód nadal sprzedawałby swój produkt w supermarketach. Nie ma zatem związku przyczynowego pomiędzy brakiem sprzedaży produktów przez powoda w supermarketach a zachowaniem pozwanej. Pozwana, z uwagi na swój potencjał ekonomiczny, ma większe możliwości zaoferowania

niższej ceny produktu, dysponuje większymi możliwościami negocjacji warunków sprzedaży i lepszym dostępem do sieci handlowych.

W ocenie Sądu okręgowego brak jest również podstaw do przyjęcia, że

potencjalny konsument wybierze produkt o nazwie (...) będąc przekonanym, że kupuje produkt powoda. Nie wystąpi więc szkoda, która byłaby skutkiem omyłki omyłki klientów, którzy nabywali produkt pozwanej będąc przekonanym, iż kupują produkt powoda. Gdyby spróbować zdefiniować elementy produktu takie jak: rodzaj produktu, wielkość opakowania, nazwa produktu, kolor liter i opakowania, elementy graficzne, to identyczność występuje w wypadku rodzaju produktu oraz wielkością jednostkowego produktu (kostki). Ponadto na produktach stron występują oznaczenia(...). Analizując możliwość konfuzji potencjalnego klienta Sąd Okręgowy uznał, że określenia (...) są na tyle zbliżone do siebie, iż stanowi to naruszenie praw uprawnionego. Natomiast wszystkie inne istotne elementy, które mogą prowadzić do błędnej lub właściwej oceny pochodzenia produktu różnią się od siebie diametralnie, wykluczając możliwość konfuzji. Podkreślenia przy tym wymaga, że Sąd ocenia kwestię konfuzji nie z punktu widzenia, czy ona wystąpiła, ale z punktu widzenia, czy w ogóle jest możliwa dochodząc w tym zakresie do negatywnej odpowiedzi. Opakowania produktów stron mają zupełnie odmienną kolorystykę, inny układ graficzny. Ponadto produkt pozwanej przybiera postać typowego – z rodziny produktów pozwanej. Ich podstawowe elementy wyróżniające, to oznaczenie (...) i specyficzne elementy graficzne, które nawet przy zastosowaniu odmiennych kolorystyki sprawiają, że nie tylko nie jest możliwe pomylenie produktów stron, ale wręcz żaden z przeciętnych konsumentów, którzy wiedzą, że w zakresie nabiału istnieje przedsiębiorca sprzedający produkty pod nazwą (...) nie mógłby uznać, że produkt pozwanej nie należy do niego.

Przedstawione powyżej stanowisko Sądu znajduje potwierdzenie w opinii biegłego M. O. (2). Do analogicznego wniosku doszła w sprawie IX GC 42/11, biegła M. K.. Dlatego też, nie można przyjąć, aby skutkiem korzystania przez pozwaną ze znaku towarowego powoda była szkoda rozumiana jako pogorszenie się wyniku finansowego sprzedaży przez stronę pozwaną produktów przy wykorzystaniu oznaczenia (...)

Jednakże szkoda wywołana naruszeniem prawa do znaku towarowego nie musi, zdaniem Sądu Okręgowego, przejawiać się li tylko pogorszeniem wyników sprzedaży. Akceptacja, że ograniczenie skutków naruszania znaku towarowego powinno postrzegać się wyłącznie przez wymierne, negatywne finansowo, konsekwencje prowadziłoby do tego, że przedsiębiorcy o dużym potencjale gospodarczym mogliby przejmować znaki towarowe innych przedsiębiorców, których potencjał jest nieporównywalnie mniejszy bez negatywnych konsekwencji. Niewątpliwie rację ma powód, iż konfuzja może polegać na tym, że potencjalny konsument będzie postrzegał oznaczenia (...) i w efekcie także mixelko jako należące do pozwanej. Takie naruszenie prawa powoda do znaku towarowego prowadzi do powstania szkody definiowanej jako skutek rozmycia znaczenia ww. znaku. Taki efekt naruszenia znaku towarowego znalazł potwierdzenie w opinii biegłego, który w sposób prawidłowy opisał negatywne skutki naruszania znaku towarowego, przedstawił finansowe skutki naruszenia wskazując w jaki sposób uzyskał ww. kwotę. Na tej podstawie Sąd Okręgowy, na podstawie art.296 § 1 pkt 1 ustawy Pwp, zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 50 000 zł.

O odsetkach Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art.481 § 1 kc zgodnie z żądaniem pozwu.

Sąd Okręgowy oddalił powództwo w pozostałym zakresie, czyli w zakresie roszczenia o zapłatę kwot: 3 247 418,46 zł tytułem wydania bezpodstawnie uzyskanych przez pozwaną korzyści za okres od 1 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. oraz 187 896,43 zł tytułem wydania bezpodstawnie uzyskanych przez pozwaną korzyści za styczeń i luty 2012 r.

O kosztach procesu (punkt III wyroku) Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art.98 § 1 i 2 kpc. Koszty zastępstwa procesowego Sąd ten ustalił na poziomie około 1,5 stawki minimalnej w sprawie mając na uwadze nakład pracy pełnomocnika i stopień skomplikowania sprawy.

W punkcie IV wyroku Sąd Okręgowy nakazał ściągnięcie od powoda na rzecz Skarbu Państwa kwotę 87 500 zł tytułem brakującej części opłaty od pozwu, który to obowiązek uiszczenia opłaty powstał w wyniku rozszerzenia

powództwa. Sąd sam jednak zauważył, że rozstrzygnięcie to było wyłącznie konsekwencją przeoczenia, że powód uścił przedmiotową opłatę.

Wyrok Sądu okręgowego **zaskarżyły apelacją obie strony.**

I/ Apelacja strony powodowej.

Strona powodowa zaskarżyła wyrok Sądu Okręgowego w części oddalającej powództwo (pkt II sentencji i w części dotyczącej kosztów procesu (punkty III i IV sentencji). Zarzuciła:

1/ nNaruszenie art. 286 w zw. z art. 278 par. 1 i w zw. z art. 227 kpc, przez brak przeprowadzenia wnioskowanego dowodu z opinii biegłego na okoliczność wykazania wartości bezpodstawnie uzyskanych przez pozwaną korzyści w związku z naruszeniem prawa ochronnego powódki do znaku towarowego (...)", polegającym na wprowadzeniu przez pozwaną do obrotu produktu opatrzonego znakiem towarowym (...)" za okres od 1.02.2009 r. do 29.02.2012 r., pomimo, że przeprowadzenie tego dowodu miało istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia a opinia sądowa biegłego M. O. (1) została oparta na błędnych podstawach teoretycznych i nie udzieliła odpowiedzi na pytania Sądu.

2.Naruszenie art. 233 kpc przez :

a/ nieuzasadnione przyjęcie, że pozwana, korzystając ze znaku towarowego „(...)co naruszało prawa powódki do znaku towarowego „(...)nie uzyskała korzyści majątkowej,

b/ nieuzasadnione przyjęcie, że środki finansowe, które pozwana winna wydatkować na pokrycie opłaty licencyjnej, nie stanowią bezpodstawnie uzyskanej przez pozwaną korzyści wskutek bezprawnego i nieodpłatnego korzystania z cudzego znaku towarowego,

c/ nieuzasadnionym przyjęciu, że w świetle okoliczności sprawy, zastosowanie metody wyliczenia wartości bezpodstawnych korzyści metodą hipotetycznej opłaty licencyjnej jest niedopuszczalne,

d/ nieuzasadnionym przyjęciu, że warunkiem koniecznym dla możliwości zastosowania metody hipotetycznej opłaty licencyjnej jest istnienie prawdopodobieństwa zawarcia umowy licencyjnej pomiędzy uprawnionym a naruszcycielem, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że ustalenia Sądu Okręgowego w powyższym zakresie, zostały oparte na opinii, przy wykonywaniu której biegły sądowy wykroczył poza zakres zlecenia Sądu i oparł swoje wnioski na błędnych podstawach teoretycznych.

3/ Naruszenie art. 233 par. 1 w zw. z art. 278 par. 1 kpc polegające na nieuzasadnionym przyjęciu na podstawie opinii M. O. (2), że:

a/ pozwana w związku z naruszeniem prawa ochronnego powódki nie uzyskała jakiegokolwiek korzyści, bowiem naruszcyciel nie ponosi korzyści z samego faktu korzystania ze znaku towarowego ale może ponieść korzyść wynikającą wyłącznie ze skutków korzystania ze znaku towarowego,

b/ zastosowanie metody wyliczenia wartości bezpodstawnie uzyskanych korzyści metodą hipotetycznej opłaty licencyjnej jest niedopuszczalne, z uwagi na to, że prawdopodobieństwo zawarcia umowy licencyjnej między powódką a pozwaną było równe 0 %.

4/ naruszenie art. 233 par. 1 w zw. z art. 235, 278 i 316 kpc, tj. naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów oraz zasady bezpośredniości postępowania cywilnego polegające na faktycznym uwzględnieniu przy wydawaniu wyroku opinii biegłej sądowej M. K. (2), która to opinia stanowiła dowód w innym postępowaniu sądowym (sygn. akt IX GC 42/11) i nie była dowodem w rozpoznawanej sprawie oraz na nieuzasadnionym przyjęciu w oparciu o wyżej wymienioną opinię, że w niniejszej sprawie brak jest podstaw do uznania, że pozwana wskutek korzystania ze znaku towarowego (...)” uzyskała korzyść.

5/ naruszenie art. 130³ par. 2 kpc przez nakazanie ściągnięcia od powódki na rzecz Skarbu Państwa kwoty 87.500 zł tytułem wpisu od rozszerzonego powództwa, podczas gdy kwota ta została przez powódkę zapłacona (dowód jej uiszczenia k. 895).

6/ błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonego wyroku a będący konsekwencją w/wym. naruszeń prawa procesowego polegający na :

a/ nieuzasadnionym przyjęciu, że pozwana w związku z naruszeniem prawa ochronnego powódki, nie uzyskała korzyści, bowiem w przypadku używania przez naruszydciela znaku towarowego naruszającego prawa ochronne do cudzego znaku towarowego, naruszydciel nie uzyskuje korzyści z samego faktu używania cudzego znaku ale wyłącznie ze skutków tego używania,

b/ nieuzasadnionym przyjęciu, że powódce nie przysługuje prawo do domagania się zasądzenia od pozwanej kwoty 3 435 314, 89 zł z tytułu bezpodstawnie uzyskanych przez pozwaną korzyści w związku z naruszeniem prawa ochronnego powódki do znaku towarowego (...)podczas gdy Sąd stwierdził naruszenie prawa do znaku towarowego polegające na sprzedaży przez pozwaną identycznych towarów oznaczonych podobnym znakiem towarowym, zaś zgromadzony materiał dowodowy pozwalał na ustalenie, że wartość tej sprzedaży wynosiła przynajmniej 103 331 258, 70 zł netto, zaś stawki opłat licencyjnych za używanie znaku towarowego ustalone są w stosunku do tak określonej wartości i wynoszą 3-10 %.

7/ naruszenie prawa materialnego, a to art. 296 ustawy Pwp:

a/ przez jego błędną wykładnię, polegającą na przyjęciu, że używanie cudzego znaku towarowego bez zgody uprawnionego, nie prowadzi do powstania korzyści po stronie naruszydciela,

b/ przez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że wyłącznie roszczenie odszkodowawcze przewidziane tym przepisem „może realizować się przez zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej opłacie licencyjnej”, podczas gdy prawidłowa wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że również wysokość roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści może zostać ustalona w oparciu o metodę hipotetycznej opłaty licencyjnej,

c/ przez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że metoda hipotetycznej licencji może być zastosowana do wyliczenia wartości bezpodstawnie uzyskanych korzyści jedynie wtedy, gdy pomiędzy uprawnionym ze znaku a naruszydcielow istnieje prawdopodobieństwo zawarcia umowy licencyjnej,

d/ przez jego niezastosowanie, pomimo, że pozwana uzyskała korzyść wynikającą z naruszenia prawa ochronnego powódki, którą to korzyść stanowią zaoszczędzone przez pozwaną wydatki, które pozwana zmuszona byłaby ponieść, gdyby chciała zgodnie z prawem korzystać ze znaku towarowego (...)."

8/ Naruszenie par. 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zw. z art. 98 par. 3 kpc przez zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej kosztów zastępstwa procesowego w wysokości wyższej, niż minimalna stawka opłat za czynności adwokackie, pomimo, że ani nakład pracy pełnomocnika pozwanej, ani też charakter sporu nie dawały podstaw do zwiększenia minimalnej stawki z tytułu zastępstwa procesowego.

Podnosząc powyższe zarzuty strona powodowa domagała się zmiany zaskarżonego wyroku przez uwzględnienie powództwa w całości oraz przez uchylenie orzeczenia w przedmiocie nakazu ściągnięcia od powódki na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Krakowie kwoty 87 500 zł.

Apelująca wniosła na jej rzecz od pozwanej kosztów procesu za obie instancje.

II/ Apelacja strony pozwanej.

Pozwana zaskarżyła wyrok Sądu Okręgowego w części uwzględniającej powództwo (pkt I sentencji), zarzucając:

1. Naruszenie art. 233 par. 1 kpc w zw. z art. 365 par. 1 kpc przez brak rozważenia argumentacji i dowodów przedstawionych na okoliczność braku zdolności odróżniającej oznaczenie słowne (...)” w spornym okresie oraz zarzutu braku wykorzystania oznaczenia „(...) w funkcji znaku towarowego, co stanowiło konsekwencję przyjęcia przez Sąd I instancji, że jest związany treścią wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25.06.2007 r. zakazującego pozwanej stosowania oznaczenia „(...)”, w sytuacji w której moc wiążąca wyroku wydanego w innej sprawie odnosi się do jego sentencji, nie zaś do ustaleń faktycznych i poglądów prawnych wyrażonych w uzasadnieniu a ponadto zdolność odróżniająca danego oznaczenia ma charakter dynamiczny, przedmiotem zaś porównania w sprawie, w której zapadł wyrok z dnia 25 czerwca 2007 r. było inne oznaczenie niż kwestionowane w rozpoznawanej sprawie.

2. Naruszenie art. 233 par. 1 kpc przez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów wyrażające się w :

a/ przyjęciu, że przez cały okres naruszenia praw powódki podejmowała ona aktywne działania przeciwdziałające naruszeniom, podczas gdy ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że działania powódki w stosunku do pozwanej ukierunkowane na wyeliminowanie z rynku produktu oznaczonego w sporny sposób ograniczały się do wystosowania listu ostrzegawczego w 2008 roku, po czym nastąpił kilkuletni okres bierności powódki,

b/ przyjęciu, że z opinii biegłego M. O. (2) wynika, że na skutek działania pozwanej powódka poniosła szkodę w postaci „ skutków rozmycia znaczenia znaku „(...)”, stanowiących efekt konfuzji polegającej na tym, że potencjalny nabywca będzie postrzegał oznaczenia (...)” jako należące do pozwanej, podczas gdy biegły utożsamiał szkodę powódki z rozmyciem znaku rozumianym jako obniżenie jego potencjału odróżniającego, co zdaniem biegłego miało nastąpić wskutek używania spornego znaku w obrocie jako oznaczenia rodzajowego,

c/ przyjęcie, że wykorzystanie spornego oznaczenia stanowiło źródło szkody w postaci skutków rozmycia znaczenia znaku powoda, w sytuacji gdy w aktach sprawy brak jest materiałów potwierdzających, że w momencie rozpoczęcia umieszczania na opakowaniach produktów pozwanej oznaczenia „(...)znak towarowy powódki posiadał jeszcze znaczenie, które mogłoby zostać rozmyte i w konsekwencji dowolne ustalenie, że do zdefiniowanej przez Sad I instancji szkody doszło w szczególności wskutek działania pozwanej kwestionowanego w niniejszym postępowaniu i w okresie istotnym z punktu widzenia przedmiotu tego postępowania,

3. Naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 2 Pwp prze błędną wykładnię polegającą na:

a/ pominięciu przy ocenie czy doszło do naruszenia praw powódki, że pozwana nie wykorzystywała elementu „(...) w funkcji znaku towarowego, w sytuacji, w której polski ustawodawca nie przewidział przepisów o których mowa w art. 5 ust. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22.10.2008 r., mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, które przyznawałyby uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy ochronę przed używaniem oznaczenia nie w charakterze znaku towarowego,

b/ przyjęciu jako punktu odniesienia dla porównania ze znakiem towarowym powódki wyłącznie elementu „(...)” a nie oznaczenia rzeczywiście stosowanego przez pozwaną w obrocie, co jest sprzeczne z ugruntowanym orzecznictwem, zgodnie z którym podstawą oceny winno być całościowe wrażenie wywierane przez kwestionowane oznaczenie a nie jedynie jego elementy,

c/ zaniechanie porównania oznaczeń na płaszczyźnie koncepcyjnej, podczas gdy w określonych okolicznościach różnice na tej płaszczyźnie, w szczególności jeśli towarzyszą im istotne różnice na innych płaszczyznach (np. wizualnej) mogą być wystarczające dla przyjęcia braku naruszenia,

d/ pominięciu siły zdolności odróżniającej znaku towarowego (...)” przy ocenie czy doszło do naruszenia praw powódki, podczas gdy zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem ocena czy zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, związana jest również ze zdolnością odróżniającą zarejestrowanego znaku towarowego,

e/ pominięciu przy ocenie, czy postępowanie pozwanej było bezprawne, okoliczności wieloletniego tolerowania przez powódkę wprowadzania do obrotu przez pozwaną spornych produktów i w konsekwencji braku możliwości skutecznego kwestionowania postępowania pozwanej, zgodnie z zasadą *venire contra factum proprium nemini licet*;

4. Naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 2 Pwp przez niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że doszło do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy „(...)” pomimo jednoczesnego stwierdzenia, że w sprawie nie zachodzi ryzyko konfuzji konsumenckiej;

5. Naruszenie art. 296 ust. 1 pkt 1 Pwp w zw. z art. 415 i 361 kc przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że bliżej nieokreślone skutki rozmycia znaczenia znaku powódki stanowią szkodę w rozumieniu przywołanej regulacji, podczas gdy w przypadku dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych konieczne jest wykazanie konkretnej szkody majątkowej w postaci *damnum emergens* lub *lucrum cessans*, stanowiącej normalne następstwo naruszenia.

6. Naruszenie art. 289 ust.1 Pwp w zw. z art. 298 Pwp przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że :

a/ początkiem biegu terminu przedawnienia w przypadku roszczeń związanych z ciągłym oferowaniem określonego produktu jest zakończenie okresu, w którym działania te były podejmowane, podczas gdy już w pierwszym dniu, w którym podmiot trzeci wkracza w zakres wyłączności przyznanej uprawnionemu z prawa ochronnego, naruszenie zostaje dokonane, tak więc już w tym dniu rozpoczyna się bieg pięcioletniego terminu przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, termin zaś trzyletni rozpoczyna bieg w chwili powzięcia przez uprawnionego wiadomości o wkroczeniu w zakres wyłączności (o naruszeniu i osobie naruszydela),

b/ termin przedawnienia uzależniony od dowiedzenia się przez powódkę o wykorzystaniu przez pozwaną spornego oznaczenia wynosi 5 lat, podczas gdy termin przedawnienia *ad tempore scientiae*, określony we wskazanych przepisach Pwp wynosi 3 lata.

Podnosząc powyższe zarzuty pozwana wносиła o zmianę zaskarżonego wyroku przez oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej kosztów postępowania apelacyjnego.

SAD APELACYJNY ZWAŻYŁ CO NASTĘPUJE.

Sąd Apelacyjny ustalenia faktyczne Sadu I instancji za prawidłowe, podziela też rozważania prawne, które doprowadziły do wydania zaskarżonego wyroku. Obie apelacje są bezzasadne.

I/ Co do apelacji powoda.

Powód zaskarżył wyrok Sądu Okręgowego w części oddalającej jego powództwo o zapłatę kwoty - 3 247 418,46 zł, której dochodził tytułem wydania bezpodstawnie uzyskanych przez pozwaną korzyści, za okres od 1 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. Jako podstawę tego roszczenia powód wskazywał przepis art. 296 ust. 1 P.w.p., gdzie zawarto katalog roszczeń przysługujących pokrzywdzonemu w przypadku naruszenia jego uprawnień do znaku towarowego. Jak wynika z treści w/w przepisu, pokrzywdzonemu służy roszczenie o zaniechanie naruszeń, roszczenie o wydanie korzyści oraz roszczenie o naprawienie szkody. Ustawodawca wyszczególnił, że to ostatnie roszczenie – odszkodowawcze – może być dochodzone na zasadach ogólnych (a więc zgodnie z regulacją odpowiedzialności odszkodowawczej w kodeksie cywilnym) albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej, w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Na gruncie obecnej redakcji przepisu art. 296 ust. 1 ustawy P.w.p. w doktrynie wciąż istnieją rozbieżności co do tego, czy roszczenie z o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści jest tożsame z roszczeniem o wydanie bezpodstawnego wzbogacenia, czy też roszczeniem *sui generis* właściwym dziedzinie własności intelektualnej. W konsekwencji pojawiają się wątpliwości, czy obejmuje ono wydanie korzyści odpowiadających stosownej opłacie licencyjnej, czy raczej zysków naruszydela osiągniętych z działalności naruszydelskiej (por. Anna Tischer: Komentarz

do zmiany art. 296 ustawy P.w.p wprowadzonej przez DZ.U. z 2007 r, nr 99, poz. 662 – Lex nr 7802). W ocenie Sądu Apelacyjnego na gruncie aktualnej treści omawianego przepisu (brak odesłania do zasad ogólnych, które bezspornie dotyczy wyłącznie roszczeń odszkodowawczych) należy przyjąć, że roszczenie to zostało oderwane od reżimu wydania korzyści z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia i obejmuje korzyści uzyskane w związku z naruszeniem prawa do znaku towarowego, rozumiane jako zysk, czyli przychody pomniejszone o wydatki rzeczowe, osobowe czy też podatkowe, związane bezpośrednio lub pośrednio z przychodami – które naruszytel uzyskał pozwany w związku z naruszeniem prawa do znaku towarowego. Roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści stanowi samodzielną podstawę odpowiedzialności, różną od bezpodstawnego wzbogacenia (z art. 405 i n. k.c.). Natomiast wartość nieuiszczonych opłat licencyjnych może być dochodzona przez poszkodowanego jedynie jako sposób naprawienia szkody alternatywny do odszkodowania dochodzonego na zasadach ogólnych (art. 296 ust. 1 pkt.2).

Jednakże nawet gdyby przyjąć pogląd odmiennym to i tak proponowany w niniejszej sprawie przez powoda sposób obliczenia opłaty licencyjnej jest nieadekwatny w okolicznościach rozpoznawanej sprawy. Zgodzić się należy z Sądem Okręgowym, że podstawą ewentualnych opłat licencyjnych za korzystanie przez pozwanego ze znaku(...)podobnego do znaku „(...) zarejestrowanego przez powoda nie może być wartość przychodów, jakie pozwany osiągnął. Przychód pozwanego jest pochodną wielu czynników, składających się na renomę oferowanych przez niego produktów. Bez wątplenia zasadnicze znaczenia ma renomowany znak towarowy (...) niezwykle charakterystyczny i kojarzony powszechnie na rynku produktów mlecznych. To posługiwanie się znakiem (...) a nie dodanie określenia(...)” miało zasadnicze znaczenie dla poziomu sprzedaży produktów powoda. Pozwana dysponuje najsilniejszą na rynku polskich produktów mleczarskich marką, która jest matką asortymentową i generuje korzyści na jakikolwiek wprowadzany na rynek produkt mleczarski. Nie budzi też wątpliwości związek pomiędzy poziomem sprzedaży a szeroko zakrojona akcją promocyjną i reklamową produktów oznaczonych znakiem towarowym Ł.”. Pozwana stosuje od wielu lat dla swoich produktów spójną strategię marketingową oparta na łaciatym deseni, który przede wszystkim decyduje o wpływającej na wielkość sprzedaży popularności jej produktów. Nieporównywalnie mniejszy (bądź żaden) jest związek pomiędzy wielkością sprzedaży produktów pozwanej a użyciem przez nią znaku (...)” podobnego do znaku (...) zarejestrowanego przez powoda. Pogląd taki wyraził biegły sądowy M. O. (1), w swojej opinii sporządzonej na zlecenie Sadu Okręgowego w rozpoznawanej sprawie a Sąd Apelacyjny stanowisko to w całej rozciągłości podziela.

Uporczywe posługiwanie się przez pozwanego określeniem(...) czy też obecnie(...) nie jest obliczone na zbudowanie (zwiększenie) renomy znaku na bazie tych określeń. Praktyka oznaczenia swoich produktów (...) dodatkowo tymi oznaczeniami jest zabiegiem marketingowym (określonym przez biegłego jako świadome wprowadzenie odbiorców w błąd) polegającym na sugerowaniu odbiorcom, że tłuszcz do smarowania pośledniejszego rodzaju, jakim jest mix tłuszczowy, wykazuje cechy masła, czy wręcz jest jakąś odmianą masła. Taki pogląd wyraził w swojej opinii biegły sądowy M. O. (2) (k. 925) a Sąd Apelacyjny pogląd ten podziela. Stanowi on bowiem jedyne logiczne wytłumaczenie uporu z jakim pozwana posługuje się w pierw określeniem identycznym jak zarejestrowany znak towarowy powoda a następnie określeniem w sposób oczywisty zbliżonym – narażając się na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec powoda a co najmniej na wieloletnie z nim procesy. Korzyść, którą pozwany chce w ten sposób osiągnąć jest oczywiście zwiększenie sprzedaży, jednakże nie w ten sposób, że klient kupując towar pozwanego będzie działał w przekonaniu, że kupuje dobry, renomowany towar powoda, lecz w ten sposób, że klient pomyśli, że za mniejszą cenę niż masło kupuje (...)

Nieadekwatność przyjętej metody szacowania opłat licencyjnych, w okolicznościach faktycznych sprawy, jednoznacznie wynika z opinii biegłego O.. Biegły wskazuje, że przyjęcie, iż poszkodowanemu należy się od naruszydela świadczenie w postaci nieuiszczonych opłat licencyjnych (czy to jako odszkodowanie, czy też jako zwrot korzyści) mogłoby mieć miejsce jedynie wtedy, gdy w konkretnym układzie stosunków rynkowych znak taki rzeczywiście stał się albo mógł stać się przedmiotem opłaty licencyjnej. Należy zgodzić się z tym stanowiskiem jak i z tym, że w realiach sprawy możliwość zawarcia przez strony umowy licencyjnej nie istnieje. Jest to oczywiste w świetle wszystkich ujawnionych w sprawie okoliczności, bezpośrednio zaś wynika z zeznań przedstawicieli obu stron na rozprawie w dniu 3 września 2014 r (k. 835-838), którzy podali, że powód wielokrotnie czynił starania, by pozwany zawarła z nim umowę licencyjną, co jednak nie odniosło skutku.

Tym samym nawet gdyby uznać dopuszczalność domagania się wydania równowartości opłaty licencyjnej, jako korzyści w rozumieniu art. 296 ust. 1 ustawy P.w.p. – z czym Sad Apelacyjny się nie zgadza – należałoby przyjąć, że brak było jakichkolwiek podstaw do ustalenia, że powód rzeczywiście utracił korzyść majątkową w postaci opłaty licencyjnej, którą uzyskali, gdyby korzystanie przez pozwanego z podobnego znaku towarowego miało podstawę w zawartej przez strony umowie licencyjnej. Zapis art. 296 ust. 1 P.w.p. musi być rozumiany w ten sposób, że w razie naruszenia prawa do znaku towarowego naruszciciel może być zobowiązany do wydania takich korzyści majątkowych, które rzeczywiście mógłby osiągnąć. Tymczasem korzyść w postaci zaoszczędzonej opłaty licencyjnej jest wyłącznie hipotetyczna – w rzeczywistości pozwany nie zyskałby takiej korzyści, albowiem pozycja stron na rynku produktów mleczarskich i znikoma wartość znaku „(...)” wykluczała możliwość zawarcia przez strony umowy licencyjnej. Mówiąc inaczej wartość opłaty licencyjnej nie stanowi miernika ewentualnych korzyści pozwanego. Innego miernika takich korzyści powód nie wskazał, co znajduje logiczne wytłumaczenie we wnioskach końcowych opinii biegłego M. O. (2), który stwierdził, że pozwany w ogóle nie odniósł korzyści, które byłyby konsekwencją naruszenia prawa ochronnego powódki do znaku(...) przez wprowadzenie przez pozwanego do obrotu produktu będącego mieszaniną tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych w opakowaniu opatrzonym znakiem towarowym (...)

Do odmiennych wniosków nie prowadzi apelacja powoda, która należało uznać za bezzasadną w części dotyczącej meritum rozstrzygnięcia Sądu I instancji.

Uzasadniony okazał się jedynie naruszenia art. 130³ par. 2 kpc. Rzeczywiście w punkcie IV zaskarżonego wyroku Sad Okręgowy nakazał ściąganie od powoda na rzecz Skarbu Państwa kwotę 87 500 zł, tytułem brakującej części opłaty od pozwu, trafnie przyjmując, że obowiązek uiszczenia takiej opłaty powstał w związku z rozszerzeniem powództwa. Rozstrzygnięcie Sadu było jednak wadliwe, co Sąd zauważył w pisemnym uzasadnieniu wyroku, gdyż powód już w toku procesu uiszczył brakującą opłatę (dowód – k. 895 zł).

II/ Co do apelacji pozwanego.

Zawarte w apelacji zarzuty nie mogą odnieść skutku, to jest doprowadzić – jak chce pozwany – do oddalenia powództwa również w zakresie żądania odszkodowania.

Pozwany kwestionuje przyjęcie przez Sąd Okręgowy, iż ten ocenił, że jest związany wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25 czerwca 2007 r, sygn. akt I ACa 559/07, którym zobowiązano pozwanego aby zaniechał wprowadzania do obrotu produktu mlecznego pod nazwą „M. (...)” Zarzut ten jest oczywiście bezzasadny w sytuacji, gdy zgodnie z treścią art. 366 § 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. Sąd Okręgowy w sposób oczywisty był związany wyrokiem z dnia 25 czerwca 2007 r. Apelujący – jak się zdaje – sugeruje, że Sąd Okręgowy wyłącznie w oparciu o w/w wyrok przyjął, że znak towarowy powoda(...) zachował swoją zdolność odróżniającą. Tymczasem rozważając ten problem Sad Okręgowy trafnie przyjął, że z samego faktu zakazania pozwanej w roku 2007, wyrokiem Sądu, używania oznaczenia(...) wynika znak powoda posiadał w dacie wydania wyroku zdolność odróżniającą. Apelujący zarzuca, że Sąd Okręgowy nie rozważył czy znak ten w chwili obecnej wciąż taką zdolność posiada.

W tym miejscu należy przypomnieć, że problem zdolności odróżniającej znaku towarowego powoda był badany w administracyjnym postępowaniu zainicjowanym wnioskiem pozwanego o unieważnienie znaku towarowego powoda. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 13 lipca 2010 r, r, Sp 295/07, oddalił wniosek M. Spółdzielni (...) w G. (tu pozwanego) o unieważnienie znaku towarowego powoda (...). Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 9 stycznia 2012 r, (...) SA/Wa (...), oddalił skargę pozwanego na w/w decyzję Urzędu Patentowego a Naczelny Sad Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 16 października 2013, (...) 937/12, oddalił skargę kasacyjną. Sądy obu instancji przychyliły się do stanowiska, że przedmiotowy znak towarowy posiadał w dacie zarejestrowania konkretną zdolność odróżniającą.

Zarejestrowanie znaku towarowego kreuje domniemanie, że znak ten posiada zdolność odróżniającą (art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Domniemanie to może zostać obalone w postępowaniu o unieważnienie bądź wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy (art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). W orzecznictwie powszechnie przyjmuje się jednak, że 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 już ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd z tego powodu, że znak towarowy zarejestrowany ma "słabą" siłę odróżniającą lub w ogóle jej nie posiada. W tym kierunku zmierza zarzut pozwanego, który twierdzi, że z dowodów przedłożonych przez niego w toku postępowania przed Sądem I instancji, wynika, że zarejestrowany w latach 90-tych przez powoda znak (...) utracił zdolność odróżniającą i aktualnie nie posiada jej. Nawet gdyby przyznać rację pozwanemu, to nie sposób pominąć, że to pozwany swoim świadomym działaniem doprowadził, co najmniej do znaczącego osłabienia, zdolności odróżniającej tego znaku, przez wiele lat oznaczając swoje produkty, w pierwz znakiem identycznym, następnie podobnym.

W ocenie Sądu Apelacyjnego na potrzeby niniejszego postępowania przyjąć należy, że znak towarowy powoda zachował zdolność odróżniającą w stopniu znikomym, minimalnym. Proces degradacji, rozmycia, zdolności odróżniającej znaku powoda, trwał jeszcze w czasie wykorzystywania przez pozwanego dla oznaczenia swoich produktów znaku (...). Powyższe znajduje potwierdzenie w opinii biegłego M. O. (2) wykonanej na potrzeby sprawy niniejszej, jak też opinia biegłej M. K. (2), wykonana w listopadzie 2013 r, na zlecenie Sadu okręgowego w sprawie XI GC 42/11. To ostatnie opracowanie nie stanowi oczywiście dowodu w obecnie prowadzonym postępowaniu, jednakże odpis tej opinii, znajdujący się w aktach na k. 976-998, jest „materiałem” w rozumieniu art. 233 § 1 k.p.c., który musi być wzięty pod uwagę przy ocenie zgromadzonych w sprawie dowodów. Potwierdzeniem prawidłowości takiej oceny jest to, że pozwany we wrześniu 2014 r skierował do Urzędu Patentowego RP wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego powódki do znaku towarowego(...) a w lipcu 2015 r Urząd Patentowy RP wydał decyzję, nie uwzględniającą żądania pozwanego. Na fakt ten powołał się powód w odpowiedzi na apelację, a pozwany nie zaprzeczył mu w dalszym toku postępowania apelacyjnego.

Nie sposób też podzielić stanowisko pozwanego, iż na przeszkodzie udzielenia powodowi ochrony, stoi fakt wykorzystywania przez pozwanego znaku(...) nie w funkcji znaku towarowego, lecz wyłącznie jako wskazówki co do rodzaju produktu. Prawdą jest, że głównym celem pozwanego jest wykorzystanie słowa (...) a wcześniej (...) do przekonania konsumenta, że oferowany towar to coś zbliżonego do masła, jak to określił biegły O. (...) Nie sposób jednak pominąć, że pozwana zgłosiła znak(...) do Urzędu Patentowego RP i uzyskała nań prawo ochronne a znaku tego używała dla oznaczenia wprowadzanych przez siebie do obrotu miksów tłuszczowych. Unieważnienie znaku nastąpiło ostatecznie wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 kwietnia 2014 r, sygn.. (...) 255/13 (bezsporne k. 826-830). Sąd uznał znaki (...) za podobne w sposób, który może wprowadzić odbiorcę w błąd polegający choćby na tym, że konsument oceni, że towary oznaczone w/w znakami zostały wyprodukowane przez przedsiębiorców pozostających ze sobą w związkach ekonomicznych.

Dodatkowo warto zauważyć, że pozwany zgłosił również wniosek o rejestrację jako znaków towarowych, szeregu innych oznaczeń słownych, a to: (...) czy też inne podobne. Należy podzielić w pełni argumentację powoda, który zwraca uwagę na wewnętrzną sprzeczność w stanowisku pozwanego. Gdyby pozwany, który jest uprawniona z tytułu praw ochronnych zawierających oznaczenie (...) traktował wyłącznie ten element, jako znak towarowy, nie dokonałaby rejestracji tak wielu znaków towarowych, z których każdy zawiera oprócz oznaczenia(...) inne jeszcze, przywołane wyżej, oznaczenia. Dlatego też argumentacja apelującego, jakoby oznaczenie (...) wykorzystywał wyłącznie dla oznaczenia rodzaju towaru a nie w funkcji znaku towarowego, nie zasługuje na aprobatę.

W apelacji pozwany, po raz kolejny, kwestionuje podobieństwo znaków(...), akcentując, że podstawą porównania winno być całościowe wrażenie wywierane przez kwestionowane oznaczenia, zwłaszcza przez oznaczenie pozwanego, które umieszczone jest w niezwykle charakterystycznym kontekście graficznym i kolorystycznym. Należy jednak pamiętać, że chroniony znak (...) nie jest znakiem słowno-graficznym, lecz słownym. Tym samym to elementy słowne a nie graficzne podlegają porównaniu. Zwrócił na to uwagę Sąd Najwyższy w analogicznej sprawie, tj. przy

porównywaniu znaków (...)w wyroku z dnia 22 lutego 2007 r, sygn.. akt III CSK 300/06. Sad wskazał wówczas, zwrócił uwagę, że odwoływanie się przez pozwanego do koloru i grafiki obu znaków towarowych nie znajduje usprawiedliwienia. „Jest oczywistym, że tylko w przypadku znaków słowno-graficznych, zawierających element zbieżny w postaci identycznego słowa, elementy graficzne w znaku towarowym są istotne, nie mają natomiast takiego znaczenia w przypadku znaku słownego.

Wbrew zarzutom apelującego, Sad Okręgowy, zasądzając na rzecz powoda od pozwanego odszkodowanie w wysokości 50 000 zł, nie dopuścił się naruszenia przepisu art. 296 ust. 2 pkt. 2 ustawy P.w.p.

Zgodnie z treścią art. 296 ust. 2. pkt. 2, naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym użyciu w obrocie gospodarczym 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.

Stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego w sposób przewidziany przez art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p wymaga wykazania podobieństwa towarów i oznaczeń powodującego ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem zarejestrowanym. Należy jednak zauważyć, że pojęcie "ryzyka skojarzenia" w ujęciu tego przepisu jest jedną z postaci "niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd" i służy sprecyzowaniu jego zakresu, a możliwość skojarzenia przez odbiorców obydwu znaków ze względu na ich analogiczną zawartość znaczeniową nie jest per se wystarczająca do stwierdzenia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Niebezpieczeństwo skojarzenia nie jest zatem objęte przepisem art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p., jeżeli nie prowadzi do niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd; przesłanką zastosowania tego przepisu nie jest możliwość pomylenia znaków jako takich, ale możliwość pomyłek co do pochodzenia opatrzonych nimi towarów, a więc wywarcie negatywnego wpływu na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów (usług). (wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95, Sabel BV przeciwko PUMA AG, Zb. Orz. T.S. i S. 1997, I-06191 i wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2005 r., III CK 160/05, OSNC 2006, nr 7-8, poz. 132)..

Badanie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd obejmuje nie tylko podobieństwo towarów i oznaczeń oraz stopień ich podobieństwa, ale także rozpoznawalność wcześniejszego znaku i inne czynniki, w tym w szczególności sposób i okoliczności, w jakich towary są oferowane. Taka złożona, całościowa metoda oceny pod kątem rozważanej postaci naruszenia prawa ochronnego została ukształtowana zarówno w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jak i w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Stopień rozpoznawalności wcześniejszego znaku – istotny element oceny ryzyka konfuzji – jest funkcją znajomości znaku na rynku, o której świadczą takie czynniki, jak udział towarów (usług) w danym segmencie rynku, intensywność i okres używania, zasięg geograficzny oraz nakłady na promocję znaku Wiąże się to z "siłą znaku" odzwierciedlającą jego konkretną zdolność odróżniającą i jej stopień

Racje ma apelujący o ile wskazuje, że analiza treści art. 296 ust. 2 punktów 2 i 3 prowadzi do wniosku, że funkcja odróżniająca znaku nierenomowanego podlega ochronie tylko w zakresie w jakim może wprowadzić odbiorców w błąd. Prawidłowe jest również stanowisko Sadu I instancji, że w zasadzie nie istnieje ryzyko, że konsument (świadomy, dostateczni poinformowany, ostrożny) nabędzie towar pozwanego, w przekonaniu, że kupuje prawo powoda. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w opinii biegłego M. O. (1), który, zdecydowanie wykluczył ryzyko omyłki klientów ze względu na podobieństwo nazw produktów. Zdaniem biegłego, z uwagi na wyjątkowo wyróżniające cechy opakowań pozwanej nie ma ryzyka wywołania u odbiorcy przekonania o istnieniu powiązania gospodarczego lub prawnego pomiędzy powódką a pozwaną. Odmienny pogląd wyraził Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 10 kwietnia 2014 r, sygn.. II GSK 255/13 (k. 826-830) przyjmując, że funkcjonowanie obu znaków w obrocie może u konsumenta wywołać np. błędne przekonania o tym, że obaj producenci produktów mleczarskich są ze sobą powiązani gospodarczo. Tak też ewentualna możliwość konfuzji rozumie Sąd Okręgowy wskazując, że istnieje ryzyko omyłki polegającej na skojarzeniu znaku powoda (...)” ze znakiem i firmą pozwanego.

Trzeba jednak pamiętać, że w art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy P.w.p. mowa jest o „ryzyku wprowadzenia odbiorców w błąd”. Jest to pewien stan potencjalny, bez potrzeby szczegółowego stwierdzenia rzeczywistego popełnienia błędu (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2011 r, IV CSK 393/10, OSNC 2011/11/127). W ocenie Sądu Apelacyjnego przewidziane ww/w przepisie konfuzji (jako przesłanka obowiązku naprawienia szkody) obejmuje również konfuzję polegającą na powolnej utracie przez konsumenta orientacji, co do tego, że M., to produkt powoda i ostateczne przyjęcie, że (...)” to mieszanina tłuszczów do smarowania pieczywa. Taki proces wciąż toczył się w okresie za jaki powód domaga się ochrony. W uzasadnieniu wyroku z dnia 10 kwietnia 2014 r, sygn.. akt II GSK 255/13, Naczelny Sąd Administracyjny określił to jako powolne eliminowanie przez pozwanego powoda, jako konkurenta, z rynku. Biegły z kolei nazwał to zjawisko „rozmyciem znaku towarowego”. Pozwana korzystała z tego znaku (a ściślej jego analogu (...))bezprawnie, godząc w potencjał znaku powoda – może i minimalny ale potwierdzony szeregiem wydanych w sprawie decyzji administracyjnych i wyroków sądowych. Biegły przekonująco wskazał, że konsekwencją takiego zachowania pozwanego była wymierna szkoda majątkowa powoda. Nie ma racji pozwana wskazując w apelacji, iż w sprawie mamy do czynienia jedynie z „bliżej nieokreślonymi skutkami rozmycia znaczenia znaku”. Biegły M. O. (1) szkodę tę wyliczył w sposób przedstawiony w opinii. Biegły w pierwszej kolejności przedstawił udział wydatków reklamowych pozwanego w okresie objętym pozwem w promocji sprzedaży produktu(...)” a następnie wartość tę skorygował zgodnie z tzw. regułą 25%, która znajduje zastosowanie przy wycenie praw własności intelektualnej. Efekt tych obliczeń stanowi koszt tzw. reklamy naprawczej. Tak wyliczona szkoda powoda wynosi 465 570, 20 zł. W sprawie o naprawienie szkody wywołanej bezprawnym korzystaniem ze znaku podobnego do zarejestrowanego znaku poszkodowanego, zarówno obliczenie wartości szkody jak i wybór właściwej wymaga wiadomości specjalnych. Pozwany co prawda kwestionował przyjęta przez biegłego metodę, jednakże jego zarzuty w tym przedmiocie były ogólnikowe, nie wnosił też o uzupełnienie jego opinii w tym przedmiocie, bądź też o zlecenie opracowania opinii innemu biegłemu sądowemu.

Wbrew zarzutom pozwanego roszczenie powoda nie jest przedawnione. Przedawnienie podlega ocenie na zasadzie art. 289 ust. 1 ustawy P.w.p., który stanowi, że roszczenia z tytułu naruszenia patentu 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 patent, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu (tu: znaku towarowego – odesłanie z art. 298 ustawy P.w.p.). Pozwany stoi na stanowisku, że termin ten liczy się od dnia powzięcia przez uprawnionego wiadomości o naruszeniu jego prawa, który wyznaczony jest jedną datą, i kończy się po upływie lat trzech. Sąd Apelacyjny nie podziela tego stanowiska, uznając za słuszne to, które zostało wyrażone w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2014 r, I CSK 540/13, OSNC 2015/5/63). Sąd Najwyższy uznał, że przedawnienie roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści z tytułu naruszenia prawa własności przemysłowej, polegającego na wytwarzaniu określonych produktów przez dłuższy okres i wynikającego z wielu powtarzalnych czynów, dających się oddzielić w czasie i przestrzeni, rozpoczyna bieg oddzielnie w stosunku do każdego, kolejnego naruszenia, od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa oraz o osobie, która je naruszyła. Należy więc traktować oddzielnie szkodę lub bezpodstawnie uzyskane korzyści powstałe w każdym kolejnym dniu trwania stanu bezprawnego naruszenia praw własności przemysłowej i przyjmować początek biegu trzyletniego terminu przedawnienia każdego kolejnego dnia, według zasad wskazanych w art. 289 ust. 1 zdanie drugie Pr.w.p. Przedmiotem roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści może być zatem kwota wzbogacenia za wszystkie kolejne dni naruszania prawa, co do którego nie nastąpiło jeszcze przedawnienie.

Stanowisko to wydaje się być utrwalone w orzecznictwie Sadu Najwyższego (por. wyrok z dnia 27 kwietnia 2012 r, V CSK 211/11, Lex nr 1214616).

Wszystkie powyższe uwagi prowadzą do wniosku, że **wyrok Sadu I instancji jest prawidłowy**, za wyjątkiem rozstrzygnięcia zawartego w punkcie IV, gdzie nakazano ściągnięcie od powoda już uiszczonyj opłaty sądowej. Dlatego też, w częściowym uwzględnieniu apelacji pozwanego rozstrzygnięcie zawarte w punkcie IV zostało uchylone w oparciu o przepis art. 386 § 1 k.p.c. Sąd Apelacyjny oddalił apelację powoda w pozostałej części a apelację pozwanego w całości. O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na zasadzie art. 100 k.p.c. Powód powinien zwrócić pozwanemu

koszty postępowania apelacyjnego w zakresie w jakim przegrał sprawę (opłata 5 400 zł) zaś pozwany na tej samej zasadzie winien zwrócić powodowi kwotę 1 800 zł.) Różnicę tych kwot zasądzono od powoda na rzecz pozwanego.

SSA Zbigniew Ducki SSA Elżbieta Uznańska SSA Hanna Nowicka de Poraj