

## WYROK

*W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ*

Dnia 13 lipca 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:	SSA Barbara Górczanowska (spr.)
Sędziowie:	SSA Grzegorz Krężolek SSA Robert Jurga
Protokolant:	sekr.sądowy Katarzyna Rogowska

po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2016 r. w Krakowie na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółka 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 14 marca 2014 r. sygn. akt IX GC 42/11

**1. oddala obie apelacje;**

**2. znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego i kasacyjnego.**

SSA Grzegorz Krężolek SSA Barbara Górczanowska SSA Robert Jurga

## UZASADNIENIE

wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 lipca 2016 r.

Strona powodowa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w K. domagała się zasądzenia od strony pozwanej Spółdzielni (...) w G. kwoty 120.000 zł z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu, na podstawie art. 296 ust.1 ustawy prawo własności przemysłowej, z czego 60.000 zł jako wartości opłaty licencyjnej, którą musiałaby uiścić pozwana, gdyby chciała prowadzić działalność za zgodą powoda, wyliczoną jako 1/36 z 60.000 zł za każdy miesiąc naruszania jej prawa w okresie od czerwca 2004r. do maja 2007r., zaś pozostałą kwotę 60.000 zł jako odszkodowania za zablokowanie dostępu do rynku i utratę wartości marketingowej znaku.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana Spółdzielnia (...) w G. wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu zarzucając, że powód nie wykazał przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej a także podniosła zarzut przedawnienia roszczenia.

Wyrokiem z dnia 14 marca 2014r. Sąd Okręgowy w Krakowie IX Wydział Gospodarczy zasądził od strony pozwanej Spółdzielni (...) w G. na rzecz strony powodowej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w K. kwotę 60.000 zł z ustawowymi odsetkami od 26 stycznia 2011r. do dnia zapłaty; w pozostałym zakresie powództwo oddalił; zasądził od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 4.200 zł tytułem zwrotu kosztów procesu; nakazał ściągnąć od strony powodowej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w K. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Krakowie kwotę 5.662,64 zł; nakazał ściągnąć od strony pozwanej Spółdzielni (...) w G. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Krakowie kwotę 5.662,64 zł.

Uzasadniając rozstrzygnięcie Sąd Okręgowy podał, że Sąd Apelacyjny w Krakowie zakazał pozwanej wykorzystywania znaku towarowego M., co było bezsporne. 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. W latach 1995-98 poziom sprzedaży produktu powoda wynosił około 5 mln zł rocznie. Następnie poziom ten znacząco wzrastał w latach 1999, 2001-03 do najwyższej kwoty prawie 9 mln zł w 2001r. i do kwot w przedziale 7,5-7,8 mln zł w pozostałych ww. latach. Ten poziom sprzedaży uległ załamaniu w 2004r., ponieważ wracają one do poziomu około 4,5 mln zł. Następnie w okresie 2005 – 2010 r. poziom sprzedaży spadł począwszy od 5,17 mln zł w 2005r. do 3,23 mln zł w 2010r.

Sąd Okręgowy ustalił, że strona pozwana jest wiodącym producentem nabiału w skali kraju. W palecie oferowanych przez nią produktów znajduje się także produkt w postaci mieszaniny (...) i innych tłuszczów, który został wprowadzony do sprzedaży w 1996 r. pod nazwą „(...)”. W okresie od czerwca 2004 r. do maja 2007 r. sprzedawany był nadal pod nazwą (...). Poziom sprzedaży produktu pozwanej pod tą nazwą kształtował się na poziomie 24 - 25 mln zł w latach 2004 – 2006, a pod nazwą „(...)” w latach 2008-2010 zwiększył się osiągając, poziom odpowiednio 24, 28 i 37 mln zł. W 2007 r. produkt sprzedawany był pod obydwo ma tymi nazwami i poziom ich łącznej sprzedaży wyniósł prawie 28 mln zł. Prawem do znaku towarowego „(...)” dysponowała wówczas i nadal dysponuje strona powodowa. Ma on jednak znikomą wartość odróżniania. W związku z wykorzystywaniem znaku towarowego przez pozwaną, strona powodowa nie poniosła szkody, rozumianej jako strata finansowa będąca konsekwencją wykorzystania znaku towarowego przez osobę do tego nieuprawnioną. W oparciu o dowód z opinii biegłej sądowej L. B. , Sąd Okręgowy ustalił że poziom sprzedaży powodowej Spółki w latach 1995-98 wyniósł około 5 mln zł. Następnie znacząco rósł w latach 1999, 2001-03 do najwyższej kwoty, prawie 9 mln zł w 2001r. i do kwot w przedziale 7,5-7,8 mln zł w pozostałych wskazanych wyżej latach. Ten poziom sprzedaży uległ istotnie załamaniu w 2004 r., ponieważ wrócił do poziomu około 4,5 mln zł. Następnie, w okresie 2005 – 2010r. poziom sprzedaży spadał począwszy od 5,17 mln zł w 2005 r. do 3,23 mln zł w 2010 r. Zwiększenie sprzedaży następowało w latach, gdy powód sprzedawał produkt pod nazwą „(...)”, „(...)”. Moment, w którym doszło do załamania się tendencji wzrostowej sprzedaży przypadła na rok 2004, czyli na rok, w którym strona powodowa zmieniła nazwę sprzedawanego produktu na „(...)”. Z kolei poziom sprzedaży produktu pozwanej pod nazwą „(...)” kształtował się na poziomie 24-25 mln zł w latach 2004-2006, a pod nazwą „(...)” w latach 2008-2010 zwiększył się do poziomu odpowiednio 24, 28 i 37 mln zł. W 2007 r. sprzedawane były obydwa produkty i poziom ich łącznej sprzedaży wyniósł prawie 28 mln zł.

Sąd Okręgowy podał, że biegła sądowa weryfikując wyliczenie szkody przedstawione przez powoda potwierdziła jego prawidłowość, ale tylko z punktu widzenia księgowego, przy czym zwróciła uwagę, że to wyliczenie powinno brać pod uwagę rzeczywisty poziom sprzedaży pozwanej. W rezultacie, zdaniem Sądu Okręgowego, gdyby zaakceptować metodę zaproponowaną przez powoda i przyjąć wskazany przez niego poziom rentowności, to roczny poziom utraconych korzyści wyniósłby od 3,2 mln do 5,7 mln zł, które stanowiłyby utracone korzyści przy założeniu, że zmniejszenie poziomu sprzedaży powoda zostało wywołane niedozwolonym działaniem pozwanej oraz że gdyby

pozwana nie sprzedawała produktu pod nazwą wykorzystującą pojęcie „(...)” to powód niejako przejąłby rynek zagospodarowany przez pozwaną i sam osiągnął taki poziom sprzedaży jak pozwana. W ocenie jednak Sądu pierwszej instancji nic nie usprawiedliwia takiego poglądu, bowiem zupełnie dowolne byłoby przyjęcie, że pozwana w ogóle nie wytwarzała takiego produktu, a co najwyżej winna sprzedawać ten produkt pod inną nazwą. Z kolei na podstawie dowodu z opinii biegłej sądowej M. K. (1) Sąd Okręgowy ustalił, że określenie „(...)” ma znikomą wartość rynkową, gdyż w przypadku produktu powodowej Spółki wartość ma określenie „(...)”, a w przypadku produktu pozwanej określenie „(...)”. Wskazuje na to okoliczność, że produkty obydwu stron nigdy nie występowały samodzielnie jako „(...)”. Innym dowodem na znikomą wartość spornego znaku jest fakt, że żadna z pytanych przez biegłą osób nie skojarzyła go z powodem, a jedynie 6% skojarzyło określenie „mixelko” z „(...)”. Również poziom rozpoznawalności znaku „(...)” z pozwaną jest niski i w większości dotyczy powiązania z marką „(...)” (22% respondentów). Dlatego też o wyborze produktu decydowało określenie „(...)”, a nie „(...)”.

W rozważaniach prawnych, Sąd Okręgowy wyjaśnił, iż nie budzi wątpliwości okoliczność iż pozwana naruszała prawa strony powodowej do znaku towarowego „(...)”, korzystając z niego bezprawnie w okresie objętym żądaniem pozwu tj. w okresie od czerwca 2004 r. do maja 2007r.

Sąd pierwszej instancji nie uwzględnił zarzutu przedawnienia. Wprawdzie strona powodowa wniosła pozew w dniu 26 stycznia 2011 r., co oznacza, że z uwagi na występujący w tej sprawie trzyletni termin przedawnienia, za przedawnione winny być uznane wszelkie roszczenia za okres przed 26 stycznia 2008 r., czyli całość roszczenia dochodzonego pozwem. Niemniej jednak doszło do przerwania biegu przedawnienia w rozumieniu art. 123 § 1 pkt. 1 k.c., bowiem bieg przedawnienia za roszczenia obejmujące miesiące czerwiec – sierpień 2004 r. został przerwany, a za okres późniejszy nie rozpoczął swojego biegu, a to w związku z wniesieniem pozwu przeciwko pozwanej o zaniechanie wprowadzania do obrotu produktów przy wykorzystaniu znaku „(...)”. Stan wywołany wniesieniem pozwu w sprawie IX GC 986/04 trwał do 25 czerwca 2007r., kiedy to Sąd Apelacyjny w Krakowie uwzględnił powództwo strony powodowej. Następnymi zdarzeniami, które przerwały bieg przedawnienia są zawiadomienia do próby ugodowej, które miały miejsce 2 sierpnia 2007 r., a następnie 29 lipca 2010 r. W ocenie Sądu pierwszej instancji porównując treść zawiadomień do ugody i treść niniejszego pozwu nie ulega wątpliwości, że powód wnosił o zawarcie ugody, mocą której strony rozstrzygnęłyby konsekwencje szkód, jakich jego zdaniem doznał wskutek wykorzystywania jego znaku towarowego przez stronę pozwaną. Nadto Sąd nie uznał, aby drugie zawiadomienie do próby ugodowej było pozorne, a przez to, ażeby zmierzało do obejścia przepisów w ten sposób, że dzięki nim powód uniknął skutków przedawnienia. Sąd Okręgowy w motywach do zaskarżonego wyroku dostrzegł wątpliwości wywołane konsekwencją przyjęcia, że zawiadomienie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia, ale skoro strona powodowa złożyła wniosek o zawiadomienie do próby ugodowej, to jest to czynność przed sądem, zaś zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego czynność ta jest zaliczana do tych, które przerywają bieg przedawnienia.

Sąd pierwszej instancji uznał, że powództwo w zakresie szkody rozumianej przez stronę powodową jako zablokowanie jej dostępu do rynku, w tym do sieci supermarketów poprzez używanie przez pozwaną znaku towarowego „(...)” nie mogło zostać uwzględnione. Sąd zwrócił uwagę, że Sąd Apelacyjny nie zakazał pozwanej produkcji i sprzedaży mieszanin masła i tłuszczu, a w związku z tym nie można zasadnie twierdzić, 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 i zachowaniem pozwanej. Sąd Okręgowy wskazał na zeznania świadka J. P. (1) i prezesa powoda A. N. (1), w których przewijają się motywy niższej ceny produktu pozwanej, większych możliwości negocjacji warunków sprzedaży i lepszego dostępu do sieci wskutek okoliczności, że pozwana jest dużym przedsiębiorcą w tej branży i zwiększenie asortymentu jej produktów sprzedawanych w supermarketach o jeszcze jeden, nie jest w jej przypadku rzeczą trudną. Ponadto Sąd Okręgowy oceniając powstanie po stronie powoda ewentualnej szkody wskazał na efekt porównania nakładów obu stron na produkt i zauważył, że powodowa Spółka ponosi znikome nakłady, w przeciwieństwie do nakładów pozwanej, które są ogromne. W związku z tym stanowiskopowoda, że gdyby pozwana nie wykorzystywała znaku „(...)”, to wówczas ten obrót, który osiągnęła w inkryminowanym okresie stałby się jego udziałem, Sąd również uznał za niezasadne. Powód bowiem wychodzi z założenia, że gdyby pozwana nie sprzedawała swoich produktów pod nazwą „(...)”, to klienci pozwanej kupowaliby

produkt powoda. Jednak gdyby pozwana nie sprzedawała swoich produktów pod nazwą „(...)”, to sprzedawałaby je pod inną nazwą. Biorąc pod uwagę jej możliwości ekonomiczne, nakłady na marketing, zdaniem Sądu Okręgowego osiągnęłaby takie same wyniki jakie osiągnęła w rzeczywistości. Sąd pierwszej instancji, jako argument przemawiający za oddaleniem powództwa w tej części, powołał opinię biegłej sądowej M. K. (1), a ponadto na treść zeznań A. N. (1), który wyraźnie wiązał zatrzymanie się trendu rozwoju swojej firmy (strony powodowej) z dwoma zdarzeniami tj. zmianą przepisów prawa, w wyniku której nie można było używać określenia masło i pochodnych (np. (...)) na określenie mieszanin masła i innych tłuszczów (za co strona pozwana z oczywistych względów nie może ponosić odpowiedzialności) oraz z wprowadzeniem do sprzedaży konkurencyjnego produktu przez pozwaną. Ten drugi aspekt Sąd pierwszej instancji szczegółowo rozwinął podnosząc, iż powód nietrafnie postrzega sytuację, że gdyby pozwana przestrzegła przepisów, to nie wprowadziłaby w ogóle do sprzedaży swojego produktu i powód nie zetknąłby się z taką konkurencją, gdy tymczasem nie stało na przeszkodzie wprowadzeniu do sprzedaży przez stronę pozwaną produktu w postaci mieszaniny masła i innych tłuszczów pod warunkiem zastosowania innej nazwy, a nie nazwy z wykorzystaniem określenia „(...)”. Wówczas wszystkie te podkreślane przez świadka J. P. (1) i prezesa powoda A. N. (1) elementy ułatwiające konkurencję pozwanej – to jest większe możliwości promocji, zdecydowanie szerszy asortyment sprzedaży, co wpływa na relacje z sieciami sklepów wielkopowierzchniowych, możliwość zaoferowania niższych cen z uwagi zarówno na wielkość produkcji, jak i specyfikę formy organizacyjnej – nadal występowałyby. Brak związku pomiędzy wykorzystaniem przez pozwaną oznaczenia „(...)” a wynikami finansowymi powoda potwierdzają przedstawione przez strony osiągnięte poziomy sprzedaży. Za charakterystyczne Sąd uznał, że zdecydowane obniżenie poziomu sprzedaży wystąpiło w roku, w którym powód odszedł od oznaczenia swojego produktu przy pomocy słów nawiązujących do określenia „masło”, więc uzasadnione jest stanowisko, że to zmiana nazewnictwa i odejście od nazwy bezpośrednio nawiązującej do „masła” spowodowały nagłe obniżenie poziomu sprzedaży. Okoliczność, że sprzedaż przez pozwaną produktu z wykorzystaniem nazwy „(...)” nie miała wpływu na poziom obrotu powoda potwierdzona została także w inny sposób. Otóż jak wynika z zeznań A. N. (1) pozwana wprowadziła na rynek swój produkt z wykorzystaniem oznaczenia „(...)” w 1996 r., a zatem okres 1999 – 2003 to czas ugruntowanej obecności pozwanej na rynku, ale jest to też - co istotne - najlepszy okres w sprzedaży produktu powoda, który osiągnął w tym okresie znaczące zwiększenie sprzedaży w porównaniu z poprzednim okresem. Zatem, wejście na rynek pozwanej z produktem pod nazwą „(...)” w 1996 r. nie tylko nie spowodowało obniżenia sprzedaży produktu powoda, ale w sposób znaczący zwiększyło poziom tej sprzedaży. Tendencja ta została zmieniona dopiero z chwilą odejścia od nazwy bezpośrednio odwołującej się do określenia „(...)” na rzecz oznaczenia „(...)”. Dalej Sąd pierwszej instancji wywodzi, iż do takich samych wniosków prowadzi analiza sprzedaży pozwanej. Mianowicie w 2007 r. pozwana zmieniła oznaczenie produktu z określenia „(...)” na „(...)”. Skoro zatem znak towarowy „(...)” miałby realną wartość rynkową, to pozwana odczułaby skutki jego zamiany na określenie zbliżone, ale jednak inne. Tymczasem w pierwszym roku sprzedaży „(...)” poziom sprzedaży kształtował się na poziomie dotychczasowym (24 mln zł), a w kolejnych latach wzrósł i to znacząco – w 2009 r. było to prawie 29 mln zł, a w 2010 r. 37,5 mln zł. Potwierdza to wnioski opinii biegłej sądowej M. K., że rzeczywistą wartość w przypadku produktu strony pozwanej wyznacza znak „(...)”, a nie znak „(...)”.

Pomimo przyjęcia braku po stronie powodowej szkody w postaci straty finansowej, Sąd pierwszej instancji uwzględnił jednak drugą część roszczenia składającego się na dochodzoną pozewem kwotę, mając na uwadze, iż pozwana wykorzystywała bez zgody powoda jego znak towarowy. Jakkolwiek wykorzystywanie to nie pogorszyło wyników finansowych sprzedaży powoda, ale akceptacja stanowiska, że ograniczenie skutków naruszenia znaku towarowego powinno postrzegać się tylko poprzez wymierne negatywne finansowo konsekwencje, prowadziło zdaniem Sądu pierwszej instancji do tego, że przedsiębiorcy o dużym potencjale gospodarczym mogliby przejmować znaki towarowe innych przedsiębiorców, których potencjał jest nieporównywalnie mniejszy, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Dlatego za podstawę do tak rozumianego odszkodowania, Sąd Okręgowy przyjął wyliczenie odszkodowania jako równowartość licencji za używanie znaku, którą postrzega w ten sposób, że gdyby pozwana nie korzystała ze znaku towarowego powoda to nie musiałby on podejmować działań uwzględniających taki stan. Te działania nie muszą przybierać postaci bezpośrednich wydatków, ale trudno też uznać, że są bezkosztowe. Na przykład, powód tytułem zwrotu kosztów procesu o zakazanie korzystania ze znaku towarowego uzyskał kwotę 3.800 zł, ale trudno przyjąć, że proces, w ramach którego doszło do wydania pięciu wyroków wygenerował u powoda koszty jedynie na poziomie 3.800 zł. Osoby zarządzające powodem musiały poświęcać swój czas na rozwiązanie

kwestii wykorzystywania znaku towarowego przez pozwaną. Gdyby pozwana nie wykorzystywała znaku towarowego powoda, to aktywność osób zarządzających przedsiębiorstwem powoda mogłaby zostać wykorzystana w inny sposób. Sąd Okręgowy uznał, że dochodzona pozwem kwota 1.666,67 zł, tytułem opłaty licencyjnej w skali miesiąca nie jest zbyt wysoka, gdyby rzeczywiście strony zawierały umowę, na podstawie której pozwana uzyskalaby prawo do korzystania ze znaku towarowego „(...)”. Uznał, że dla rozstrzygnięcia sporu nie było istotne jaka jest teoretyczna równowartość opłaty licencyjnej, lecz odpowiedź na pytanie, czy kwota 1.666,67 zł jako wartość miesięcznej opłaty licencyjnej jest kwotą nadmierną, zdaniem Sądu, nie wymagała dowodu z opinii biegłego sądowego, bowiem wystarczające było poprzestanie na logicznej ocenie stanu faktycznego i ustaleń poczynionych przez biegłe w sporządzonych przez nich dotychczas w tej sprawie opiniach. Mianowicie, wartość rocznej sprzedaży w okresie objętym pozwem produktu „(...)” przekroczył w każdym roku 24 mln zł. Tymczasem wartość opłaty licencyjnej żądanej przez powoda w procesie to kwota 20.000 zł rocznie, co stanowi 0,1% rocznego obrotu. W konsekwencji, kwota rocznej opłaty licencyjnej ustalona na poziomie 20.000 zł i pozostająca we wskazanej powyżej relacji z poziomem obrotu nie jest nadmierna. Jako podstawę prawną zasądzenia tej kwoty Sąd Okręgowy wskazał przepis art.296 § 1 pkt 2 UPWP. O odsetkach, Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 481 § 1 k.c. zasądzając je od dnia wniesienia pozwu, a o kosztach procesu na podstawie art. 100 k.p.c.

Apelacje wywiodły obie strony.

Strona powodowa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w K. zaskarżając powyższy wyrok w zakresie, w jakim powództwo zostało oddalone co do roszczenia głównego oraz co do nie zasądzonych odsetek od uwzględnionej części powództwa, wniosła o jego zmianę poprzez zasądzenie dodatkowo kwoty 60.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 27 lipca 2007 r. oraz poprzez zasądzenie ustawowych odsetek od kwoty 60.000 zł za okres od 27 lipca 2007 r. do dnia zapłaty, ewentualnie uchylenia powyższego wyroku z przekazaniem sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Strona powodowa Zarzuciła naruszenie prawa procesowego, a to:

1) art. 316 § 1 k.p.c. w zw. z art. 278 § 1 k.p.c. oraz art. 227 k.p.c., poprzez brak przeprowadzenia wnioskowanego dowodu z opinii biegłego na okoliczność wyceny wartości godziwej szkody w związku z bezprawnym używaniem przez stronę pozwaną znaku towarowego „(...)”;

2) art. 233§ 1 k.p.c., przez naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów, polegające na: a) nieuzasadnionym przyjęciu braku szkody rozumianej jako strata finansowe będąca konsekwencją wykorzystania przez stronę pozwaną jako podmiot nieuprawniony znaku towarowego; b) wadliwej ocenie zeznań Prezesa Zarządu komplementariusza strony powodowej A. N. i świadka J. P., iż brak jest związku przyczynowego pomiędzy brakiem sprzedaży produktów przez powoda, w tym w supermarketach i zachowaniem pozwanego; c) nieuzasadnionym przyjęciu, że znak towarowy „(...)” ma znikomą wartość;

3) art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 278§ 1 k.p.c. polegające na: a) uwzględnieniu przy wydawaniu zaskarżonego wyroku opinii biegłej sądowej M. K. (1) i przyjęciu, że znak towarowy „(...)” ma znikomą wartość; b) pominięciu przy wydawaniu zaskarżonego wyroku dowodu z opinii biegłej L. B., w zakresie, w jakim w opinii tej nastąpiła weryfikacja wyliczenia szkody powoda;

4) art. 233 § 1 k.p.c., art. 244 k.p.c., art. 245 k.p.c. oraz art. 299 k.p.c. przez pominięcie przy wydawaniu zaskarżonego wyroku dowodów z wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25 czerwca 2007 r. I ACA 559/07, wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2007 r. sygn. akt II CSK 300/06, wyroku NSA z 16 października 2013 r. sygn. akt II GSK 937/12, opinii prof. dr hab. R. S. z dnia 10 grudnia 2004 r. oraz z dnia 4 listopada 2011 r., a nadto zeznań Prezesa zarządu komplementariusza powoda A. N., w zakresie, w jakim dowody te zaświadczyły, iż działania pozwanego naruszające prawo powoda do znaku towarowego „(...)” miały charakter ciągły i uporczywy;

Ponadto strona powodowa zarzuciła błąd w ustaleniach faktycznych polegających na: a) przyjęciu braku szkody strony powodowej w postaci straty finansowej wskutek wykorzystania przez stronę pozwaną znaku towarowego „(...)”; b) przyjęciu braku związku przyczynowego pomiędzy brakiem w sprzedaży produktów powoda, w tym w supermarketach a zachowaniem strony pozwanej; c) przyjęciu, że ten znak towarowy ma znikomą wartość, a ponadto wskutek

przyjęcia, że stronie powodowej nie przysługuje prawo domagania się od pozwanej zasądzenia kwoty 60.000 zł z tytułu poniesionej przez nią szkody w postaci straty finansowej, będącej wynikiem wprowadzania przez pozwanego do obrotu produktu opatrzonego oznaczeniem „(...)”;

Naruszenie prawa materialnego strona powodowa upatrywała w naruszeniu art. 296 UPWP poprzez jego nie zastosowanie, pomimo tego że strona powodowa poniosła szkodę w postaci straty finansowej w związku z wprowadzeniem przez stronę pozwaną do obrotu produktu opatrzonego oznaczeniem „(...)”; oraz art. 481 § 1 k.c. w zw. z art. 455 k.c., poprzez zasądzenie odsetek ustawowych od kwoty 60 000 zł od dnia 26 stycznia 2011 r., pomimo że odsetki te winny być zasądzone od dnia 27 lipca 2007 r., kiedy to strona powodowa skutecznie wezwwała stronę pozwaną do spełnienia świadczenia.

Z kolei strona pozwana Spółdzielnia (...) w G. zakwestionowała wyrok Sądu Okręgowego w zakresie, w jakim powództwo zostało uwzględnione oraz odnośnie rozstrzygnięcia o kosztach procesu i kosztach sądowych, domagając się jego zmiany, poprzez oddalenie powództwa w całości i nakazanie ściągnięcia od strony powodowej wszystkich brakujących kosztów sądowych oraz zasądzenia na rzecz strony pozwanej od strony powodowej kosztów procesu za obie instancje. Strona pozwana zarzuciła:

1) naruszenie prawa procesowego, a to: art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dowolne przyjęcie, iż: a) zawezwana do próby ugodowej złożone przez powoda w 2007 i 2010 r. dotyczyły tych samych roszczeń co dochodzone w niniejszym procesie; b) gdyby strona pozwana nie używała słowa „(...)”, to aktywność osób zarządzających przedsiębiorstwem mogłaby zostać wykorzystania w sposób pozwalający powodowi wygenerować dodatkowy zysk; c) proces o zakazanie korzystania ze znaku towarowego wygenerował po stronie powoda koszty przekraczające koszty procesu; d) zachodzi związek przyczynowy pomiędzy samym faktem prowadzenia procesu sądowego a poniesioną przez powoda stratą; art. 321 k.p.c., poprzez orzeczenie odszkodowania ponad podstawę faktyczną wskazywaną przez powoda i ponad żądanie strony powodowej, która nie żądała zapłaty odszkodowania za szkodę w tej postaci „że gdyby pozwana nie korzystała ze znaku towarowego powoda, to powód nie musiałby podejmować działań uwzględniających taki stan rzeczy”; art. 322 k.p.c. w zw. z art. 6 k.c. i art. 479<sup>12</sup> § 1 k.c. poprzez zasądzenie kwoty 60.000 zł, w sytuacji, gdy z drugiej strony Sąd ustalił, że strona powodowa nie poniosła jakiegokolwiek szkody; art. 100 zd. 1 k.p.c. i art. 103 § 1 i 2 k.p.c., przez obciążenie pozwanego częścią kosztów opinii biegłych, które były wynikiem wniosków powoda;

2) błąd w ustaleniach faktycznych polegający na przyjęciu, iż wartość opłaty licencyjnej związana z kosztami, które zostały wygenerowane po stronie powoda w związku z postępowaniem o zakazanie używania oznaczenia „(...)” oraz możliwościami wygenerowania zysku przez osoby zarządzające przedsiębiorstwem powoda w czasie działań związanych z procesem sądowym wynosi 60 000 zł;

3) naruszenie prawa materialnego, a to: art.123 § 1 pkt. 1 k.c. , art. 5 k.c., art. 117 § 2 k.c. i art. 288 ust. UPWP w zw. z art. 298 UPWP, poprzez przyjęcie, że pozew o zaniechanie naruszeń, przerywa bieg przedawnienia oraz poprzez uwzględnienie, że zawezwanie do próby ugodowej z dnia 26 lipca 2010 r. przerwało bieg terminu przedawnienia, a ponadto, nie uwzględnienie iż zawezwanie do próby ugodowej, aby prowadziło do przerwy biegu przedawnienia winno precyzyjnie określać roszczenie, tak w zakresie podstawy faktycznej, jak i prawnej; art. 296 ust. 1 UPWP, przez błędną wykładnię polegającą na braku uznania, iż jedną z przesłanek odpowiedzialności odszkodowanej jest wina po stronie pozwanej, a ponadto poprzez przyjęcie, iż możliwe jest jednoczesne naprawienie szkody na zasadach ogólnych i na zasadzie odwołania się do wysokości opłaty licencyjnej.

W wyniku powyższych apelacji, wyrokiem z dnia 14 października 2014 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że powództwo oddalił; zasądził od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 4.967 zł tytułem kosztów procesu; nakazał pobrać od strony powodowej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Krakowie kwotę 11.325,28 zł. Sąd Apelacyjny oddalił apelację strony powodowej w całości i zasądził od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 5.700 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny uznał przede wszystkim skuteczność podniesionego przez stronę pozwaną zarzutu przedawnienia roszczenia powódki. Uznał, że roszczenia pieniężne za objęte pozwem okres od czerwca 2004 do maja 2007 r. uległy przedawnieniu na przełomie lipca i sierpnia 2010 r., ponieważ drugiego zawiadzenia do próby ugodowej z dnia 29 lipca 2010 r. nie można już traktować jako czynności, o której mowa w art. 123 § 1 pkt 1 k.c., jako że została ona podjęta w celu doprowadzenia do przerwy biegu przedawnienia, a nie bezpośrednio w celu wskazanym w wymienionym przepisie. W ocenie tego Sądu Apelacyjnego, już po pierwszym zawiadzeniu do próby ugodowej w 2007 r. powódka miała pełną świadomość, że pozwana nie zaspokoi jej roszczeń oświadczając, że nie zawrze ugody. W konsekwencji Sąd Apelacyjny uznał, że powódka nie miała racjonalnych podstaw do przyjęcia, iż kolejne zawiadzenie z 2010 r. do próby ugodowej, w tożsamym zakresie objętym pierwotnym zawiadzeniem, będzie czynnością przedsięwziętą w celu określonym w art. 123 § 1 pkt 1 k.c., tj. dającą realną szansę na zawarcie ugody, a nie zmierzającą wyłącznie do przerywania biegu przedawnienia, zwłaszcza wobec przytoczenia w drugim zawiadzeniu tych samych okoliczności co w pierwszym zawiadzeniu do próby ugodowej. W ocenie Sądu odwoławczego, drugie zawiadzenie do próby ugodowej nie spełniało przesłanek z art. 123 § 1 pkt 1 k.c., będąc jednostronną czynnością prawnoprocesową zmierzającą jedynie do przedłużenia trzyletniego terminu przedawnienia. W konsekwencji Sąd Apelacyjny uznał, że wyraźna odmowa strony pozwanej zadośćuczynienia roszczeniu wyrażonemu w pierwszym zawiadzeniu do próby ugodowej oraz brak obiektywnych przyczyn uniemożliwiających wytoczenie powództwa przed upływem biegu terminu przedawnienia przerywanego pierwszym zawiadzeniem do próby ugodowej, nie dają podstaw do uznania, iż pozwana podnosząc zarzut przedawnienia działała sprzecznie z art. 5 k.c.

W wyniku uwzględnienia skargi kasacyjnej wniesionej przez stronę powodową (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę Komandytową **Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 28 stycznia 2016 r., uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.**

Sąd Najwyższy przyznał rację stronie skarżącej zarzucającej naruszenie art. 382 k.p.c. przez pominięcie przy orzekaniu wyroku NSA z dnia 16 października 2013 r., sygn. akt II GSK 937/12, będącego elementem zebranego w tym postępowaniu materiału dowodowego. Z wyroku tego wynika, że Urząd Patentowy RP w dniu 13 lipca 2010 r., a więc ponad dwa tygodnie przed kolejnym zawiadzeniem pozwanego do próby ugodowej w dniu 29 lipca 2010 r., oddalił wniosek pozwanego o unieważnienie prawa ochronnego powoda do znaku towarowego, które to prawo pozwany dotychczas kwestionował. W ten sposób Sąd odwoławczy naruszył też art. 316 § 1 k.p.c., ponieważ wydając wyrok z pominięciem wskazanego elementu zebranego materiału dowodowego, nie wziął za podstawę stanu rzeczy istniejącego w chwili zamknięcia rozprawy, które to uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Sąd Najwyższy przyznał rację stronie powodowej, że niekorzystny dla pozwanego wynik postępowania przed Urzędem Patentowym RP mógł stwarzać po stronie powoda uzasadnione przekonanie co do powstania jednak nowej możliwości polubownego załatwienia sprawy, z nadzieją że zainicjowanie drugiego zawiadzenia do próby ugodowej będzie tym razem czynnością zmierzającą bezpośrednio do jednego z celów określonych w art. 123 § 1 pkt 1 k.c. Pominięcie więc przez Sąd przy wydawaniu zaskarżonego wyroku dowodu znajdującego się w aktach sprawy mogło mieć istotny wpływ na jego pełną ocenę zebranego w sprawie materiału w przedmiocie wystąpienia materialnoprawnej przesłanki stosowania art. 123 § 1 pkt 1 k.c. w chwili dokonywania czynności przez powoda w dniu 29 lipca 2010 r. Uznanie przez Sąd Apelacyjny, że drugie zawiadzenie pozwanego przez powoda do próby ugodowej z dnia 29 lipca 2010 r. zostało podjęte jedynie w celu przerywania biegu przedawnienia, a nie bezpośrednio w celu określonym w art. 123 § 1 pkt 1 k.c., Sąd Najwyższy ocenił jako co najmniej przedwczesne, bo dokonane z pominięciem analizy dowodów dotyczących wszystkich zdarzeń poprzedzających to zawiadzenie. Skutkowało to co najmniej przedwczesną oceną Sądu co do istnienia pełnej świadomości powoda, że strona pozwana nie zaspokoi jego roszczeń i braku istnienia racjonalnych podstaw do przyjęcia przez powoda, że kolejne zawiadzenie do próby ugodowej przyniesie mu oczekiwany rezultat. Sam brak przedstawienia przez powoda dowodów co do trwania pertraktacji już po bezskutecznym pierwszym zawiadzeniu do próby ugodowej w 2007 r. nie dawał jeszcze podstaw do uznania braku wystąpienia przesłanki z art. 123 § 1 pkt 1 k.c., ponieważ o czynności zmierzającej bezpośrednio w celu określonym tym przepisem nie może świadczyć wyłącznie prowadzenie uprzednio pertraktacji między stronami. Sąd Najwyższy przyznał rację stronie skarżącej zarzucającej błędną wykładnię art. 123 § 1 pkt 1 k.c. wskutek przyjęcia zaistnienia przesłanki przedsięwzięcia

czynności bezpośrednio w celu wskazanym w tym przepisie jedynie w razie kontynuowania nadal prowadzenia pertraktacji także po pierwszym bezskutecznym zawezwaniu do próby ugodowej. Takiego ograniczenia nie da się wyinterpretować z tej normy, która stanowi o każdej czynności przed wymienionymi organami, przedsięwziętej bezpośrednio we wskazanym w tym przepisie celu, o wystąpieniu którego to celu przedsięwzięcia czynności nie może przesądzać wyłącznie kontynuowanie prowadzonych uprzednio przez strony pertraktacji. Nie ma więc racjonalnych podstaw do przyjęcia wykładni, że drugie (czy kolejne) zawezwanie do próby ugodowej nie zmierza bezpośrednio w celu wskazanym w art. 123 § 1 pkt 1 k.c., a celem takiego kolejnego zawezwania zawsze będzie jedynie przerwanie biegu przedawnienia. Aprobata stanowiska judykatury, że pierwsze zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia (wyrok SN z dnia 16 kwietnia 2014 r., V CSK 274/13, niepubl.: postanowienie SN z dnia 17 czerwca 2014 r. V CSK 586/13, niepubl.; wyrok SN z dnia 25 listopada 2009 r., II CSK 259/09, niepubl.) nie przesądza w jakimkolwiek stopniu o wystąpieniu lub braku wystąpienia tożsamego skutku prawnego w odniesieniu do kolejnego zawezwania do próby ugodowej. Kolejne zawezwanie do próby ugodowej jest bowiem taką czynnością, która może wywołać skutek przewidziany w art. 123 § 1 pkt 1 k.c. ale jedynie wówczas, jeżeli w okolicznościach stanu faktycznego zaistnieje podstawa do oceny, że czynność tę przedsięwzięto bezpośrednio w celu wskazanym w tym przepisie. Wystąpienie tej przesłanki lub jej brak rozstrzygnie dopiero w przedmiocie wystąpienia przewidzianego w tym przepisie skutku kolejnego zawezwania do próby ugodowej. Brak jest zatem podstaw do formułowania generalizujących ocen, że celem każdego kolejnego zawezwania do próby ugodowej jest jedynie przerwanie biegu przedawnienia, ponieważ nie można także wykluczyć wystąpienia i takiego skutku prawnego, ale tylko w sytuacji, w której okaże się, że bezpośrednim celem przedsięwzięcia także kolejnego zawezwania do próby ugodowej, zbliżonego przecież do wszczęcia mediacji, nie było jednak dochodzenie lub ustalenie albo zaspokojenie lub zabezpieczenie roszczenia. Zawezwanie do próby ugodowej jest więc czynnością przerywającą bieg przedawnienia, jeżeli stanowczo nie ustalono, że przedsięwzięto ją bezpośrednio w innym celu niż wskazany w art. 123 § 1 pkt 1 k.c. Potrzeba dokonania, z uwzględnieniem wymogów art. 382 k.p.c., ponownej oceny skutku prawnego przedsięwzięcia przez powódkę czynności w postaci drugiego zawezwania do próby ugodowej czyni na tym etapie procesu bezprzedmiotowym odnośnienie się do zarzutów naruszenia pozostałych przepisów prawa materialnego.

### ***Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:***

Obie apelacje nie są uzasadnione.

W pierwszej kolejności należy odnieść się do kwestii, która doprowadziła do uchylecia przez Sąd Najwyższy wyroku tutejszego Sądu w innym składzie, który uznał skuteczność podniesionego przez stronę pozwaną zarzutu przedawnienia, odmiennie niż Sąd pierwszej instancji, który tego zarzutu nie uwzględnił. Strona pozwana zarzuciła w apelacji naruszenie art. 123 § 1 pkt 1 k.c., art. 5 k.c., art. 117 § 2 k.c. i art. 288 ust. 1 UPWP w zw. z art. 298 UPWP. Jest to zarzut nieuzasadniony. Sąd pierwszej instancji przyjął wprawdzie, że na dzień wniesienia pozwu w dniu 26 stycznia 2011 r., trzyletni okres przedawnienia (art. 289 ust. 1 UPWP w zw. z jej art. 298) upłynął, niemniej jednak doszło do przerwania biegu przedawnienia w rozumieniu art. 123 § 1 pkt 1 k.c., bowiem bieg przedawnienia za roszczenia obejmujące miesiące czerwiec – sierpień 2004 r. został przerwany, a za okres późniejszy nie rozpoczął swojego biegu, a to w związku z wniesieniem pozwu przeciwko pozwanej o zaniechanie wprowadzania do obrotu produktów przy wykorzystaniu znaku „(...)”. Stan wywołany wniesieniem pozwu w sprawie IX GC 986/04 trwał do 25 czerwca 2007 r., kiedy to Sąd Apelacyjny w Krakowie uwzględnił powództwo strony powodowej. Następnymi zdarzeniami, które przerwały bieg przedawnienia są według Sądu Okręgowego, zawezwania do próby ugodowej, które miały miejsce 2 sierpnia 2007 r., a następnie 29 lipca 2010 r. W ocenie Sądu pierwszej instancji powód wnosił o zawarcie ugody, mocą której strony rozstrzygnęłyby konsekwencje szkód, jakich jego zdaniem doznał wskutek wykorzystywania jego znaku towarowego przez stronę pozwaną. Zdaniem Sądu Apelacyjnego zarzut strony pozwanej, iż wskazane w zawezwaniu do próby ugodowej z lipca 2007 r. roszczenia nie były co do zasady tożsame z dochodzonymi w mniejszej sprawie, są nieuzasadnione. Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 17 czerwca 2014 r. V CSK 586/13 (lex nr 1493992), w zawezwaniu do próby ugodowej, zgodnie z art. 185 § 1 k.p.c., należy wprawdzie zwięźle oznaczyć sprawę, to jednak wymóg ten należy przede wszystkim wiązać z obowiązkiem przedstawienia argumentacji uzasadniającej żądanie oraz przytaczania dowodów na jego poparcie. Natomiast nie budzi wątpliwości, że przerwanie



biegu przedawnienia na podstawie art. 123 § 1 pkt 1 k.c. przez wniesienie pozwu, następuje w granicach żądania pozwu. Jakkolwiek wskazane na rozprawie w dniu 12 października 2011 r. (karta 501) postaci szkody nie były wprost wyartykułowane w zawezwaniu do próby ugodowej, to jednak strona powodowa w zawezwaniu tym domagała się zapłaty z tytułu poniesionych „własnych strat”, co wskazuje wprost na odszkodowawczy ich charakter. Dochodzona w tym procesie kwota 120.000 zł mieści się w kwocie szkody ogólnie podanej w tymże zawezwaniu do próby ugodowej 1.500.000-2.000.000 zł (karta 474). Przedstawiona argumentacja uzasadniająca żądanie także była tożsama z tą, jaką strona powodowa prezentowała w niniejszym pozwie. Dlatego według Sądu Apelacyjnego ogólnikowość opisu roszczenia odszkodowawczego podana w zawezwaniu do próby ugodowej mogła mieć znaczenie jedynie dla biegu terminu płatności, bowiem sprecyzowane roszczenia nastąpiło dopiero na rozprawie w dniu 12 października 2011 r., czego konsekwencją może być data początkowa naliczania ustawowych odsetek. Zawezwanie do próby ugodowej z lipca 2007 r. przerwało co do zasady bieg terminu roszczeń odszkodowawczych, natomiast w związku z dokładnym sprecyzowaniem postaci szkody, dopiero na wymienionej rozprawie (co do wysokości i postaci), można mówić o konkretnym świadczeniu, którego strona powodowa domagała się od strony pozwanej, ze skutkami wynikającymi z art. 455 k.c. w zw. z art. 481 § 1 k.c. Tym samym strona powodowa nie mogła się domagać ustawowych odsetek za okres przed 12 października 2011 r. bowiem obowiązany do świadczenia musi mieć świadomość nie tylko zasady swojego świadczenia, ale przede wszystkim jego konkretnej wysokości i podstawy jego wyliczenia.

Sąd Apelacyjny nie podziela stanowiska Sądu Okręgowego, że za okres po sierpniu 2004 r. bieg przedawnienia nie rozpoczął swojego biegu, a to w związku z wniesieniem pozwu przeciwko pozwanej o zaniechanie wprowadzania do obrotu produktów przy wykorzystaniu znaku „(...)” w sprawie IX GC 986/04. Należy podkreślić, że w art. 296 ust. 1 UPWP, ustawodawca przewidział dla uprawnionego różnego rodzaju roszczenia majątkowe, które przy badaniu biegu terminu przedawnienia winny być traktowane samodzielnie. W związku z tym, dochodzone w sprawie IXGC 986/04 roszczenie (niepieniężne) o zaniechanie naruszeń znaku towarowego, nie mogło doprowadzić w świetle art. 123 § 1 pkt. 1 k.c. do przerwania biegu przedawnienia roszczeń pieniężnych, wskazanych w zawezwaniu do próby ugodowej i dochodzonych w niniejszej sprawie. Wobec tego roszczenia pieniężne za okres od czerwca 2004 r. do lipca 2004 r. uległy przedawnieniu, skoro zawezwanie do próby ugodowej nastąpiło wnioskiem z dnia 24 lipca 2007 r., nadanym pocztą, które wpłynęło do sądu w dniu 2 sierpnia 2007 r. (karta 472). Sąd Apelacyjny nie podziela jednak stanowiska strony pozwanej, że drugiego zawezwania do próby ugodowej z dnia 29 lipca 2010 r. (karta 484) nie można traktować jako czynności, o której mowa w art. 123 § 1 pkt. 1 k.c. i że w związku z tym nie doszło do przerwy biegu przedawnienia roszczeń objętych dalszym okresem. W orzecznictwie Sądu Najwyższego nie budzi wątpliwości, że zawezwanie do próby ugodowej (art. 185 k.p.c.) zawierające wniosek o przeprowadzenie posiedzenia pojednawczego jest także dochodzeniem roszczenia, skoro w ten sposób może być osiągnięty cel, jakiemu służy dochodzenie roszczenia poprzez wniesienie pozwu (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 1964 r., II CR 675/63, OSNC 1965, nr 2, 34, wyroki Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2009 r., II CSK 259/09; z dnia 14 lipca 2010 r., LEX nr 551105; V CSK 30/10; z dnia 19 marca 2012 r., LEX nr 852596; V CSK 515/11 - LEX nr 1276233, M.Pr.Bank. 2013/10/57; V CSK 274/13 z dnia 16 kwietnia 2014 r., LEX nr 1460982). Tym samym może prowadzić do przerwania biegu przedawnienia roszczenia. Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 stycznia 2016 r. II CSK 50/15, uchylającym poprzedni wyrok Sądu Apelacyjnego, brak jest podstaw do formułowania generalizujących ocen, że tylko pierwsze zawezwanie do próby ugodowej może prowadzić do przerwania biegu terminu przedawnienia, bowiem kolejnej próby ugodowej nie można uznać za podjętą bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia, skoro stanowisko przeciwnika było wnioskodawcy znane i mógł on wystąpić z pozwem. Decydującego znaczenia nie ma także brak pertraktacji ugodowych poprzedzających wnioski o zawezwanie do próby ugodowej. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na fakt, że przy ocenie zasadności tego wniosku należy wziąć pod uwagę znajdujący się w aktach sprawy wyrok NSA z dnia 16 października 2013 r., sygn. akt II GSK 937/12, z którego wynika, że Urząd Patentowy RP w dniu 13 lipca 2010 r., a więc ponad dwa tygodnie przed kolejnym zawezwaniem pozwanego do próby ugodowej w dniu 29 lipca 2010 r., oddalił wniosek pozwanego o unieważnienie prawa ochronnego powoda do znaku towarowego, które to prawo pozwany dotychczas kwestionował. Sąd Najwyższy przyznał przy tym rację skarżącemu powodowi, że niekorzystny dla pozwanego wynik postępowania przed Urzędem Patentowym RP mógł stwarzać po stronie powoda uzasadnione przekonanie co do powstania jednak nowej możliwości polubownego załatwienia sprawy, z nadzieją że zainicjowanie drugiego zawezwania do próby ugodowej będzie tym razem czynnością zmierzającą bezpośrednio do

jednego z celów określonych w art. 123 § 1 pkt 1 k.c. Sąd Apelacyjny stanowisko Sądu Najwyższego podzielił uznając, że niekorzystny dla pozwanego wynik postępowania administracyjnego wywołanego wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego do znaku towarowego, przysługujące powodowi, mógł uzasadniać zmianę jego dotychczasowego stanowiska w odniesieniu do żądań powoda. Nie można zatem przypisać powodowi zamiaru działania jedynie w celu przerwania biegu terminu przedawnienia a nie w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Tym samym prawidłowe jest stanowisko Sądu Okręgowego, że zarzut przedawnienia roszczenia powoda nie zasługuje na uwzględnienie.

Odnosząc się do podniesionego przez pozwanego zarzutu naruszenia art. 321 k.p.c. należy stwierdzić, że nie jest on uzasadniony tak co do podstawy faktycznej jak i prawnej powództwa, albowiem wbrew stanowisku strony pozwanej, Sąd Okręgowy w swym orzeczeniu nie wyszedł ponad żądanie. Sąd pierwszej instancji rozstrzygając o roszczeniu strony powodowej, która odnosiła je do szkody odpowiadającej części opłaty licencyjnej, którą musiałaby uiścić strona pozwana gdyby chciała prowadzić działalność za zgodą strony powodowej, wskazał w ramach swobody orzeczniczej, miernik według którego określał wysokość tej postaci szkody, kierując się też dyrektywami zawartymi w przepisie art. 322 k.p.c. Dlatego też rozważany zarzut nie mógł prowadzić do uchylecia wyroku w części uwzględniającej powództwo i umorzenia postępowania na podstawie art. 386 § 3 k.p.c. w zw. z art. 355 § 1 k.p.c. i art. 391 § 1 k.p.c.

Za nieuzasadnione Sąd Apelacyjny uznał zarzuty naruszenia art. 233 k.p.c. albowiem Sąd Okręgowy poczynił prawidłowe ustalenia faktyczne w oparciu o ocenę dowodów odpowiadającą zasadom określonym w tym przepisie. Sąd Apelacyjny ustalenia te akceptuje przyjmując je za własne i na nich opiera treść swojego rozstrzygnięcia. Na aprobatę zasługuje stanowisko Sądu Okręgowego w zakresie nieuwzględnienia tej części roszczenia, która była identyfikowana przez stronę powodową z zablokowaniem jej przez stronę pozwaną dostępu do rynku i utratę wartości marketingowej znaku towarowego (karta 501-502). Należy zwrócić uwagę, że prawomocnym wyrokiem Sąd Apelacyjny w Krakowie nakazał stronie pozwanej zaniechania wprowadzania do obrotu produktu do smarowania stanowiącego mieszaninę tłuszczów zwierzęcych i roślinnych w opakowaniu zawierającym nazwę (...) w połączeniu z nazwą (...), pod którą to nazwą strona pozwana wprowadzała te produkty do obrotu w spornym okresie tj. od czerwca 2004 r. do maja 2007 r. (karta 501), natomiast nie nakazał stronie pozwanej zaniechania wprowadzania tego produktu do obrotu w ogóle. Strona powodowa nie wykazała aby utrata przez nią rynków w sklepach wielkopowierzchniowych spowodowana była bezprawnym korzystaniem przez stronę pozwaną z jej znaku towarowego (...) w połączeniu ze znakiem towarowym pozwanej o nazwie (...), ani nie udowodniła, że dla przedsiębiorców prowadzących sklepy wielkopowierzchniowe lub dla innych podmiotów zajmujących się zbytem detalicznym tych produktów, przy wyborze dostawcy istotna była nazwa „(...)”. Przeciwnie, z zeznań byłego i aktualnego przedstawiciela strony powodowej wynika, iż przegrała ona konkurencję w zakresie wskazanego produktu z uwagi na cenę (karta 534, 639). Produkt strony powodowej zawierający w nazwie słowo „(...)” był droższy, także z tego względu, że zawierał więcej tłuszczu zwierzęcego, co generuje rzecz jasna wyższe koszty wytworzenia produktu jako takiego. Nie ma także powodu by twierdzić, że właściciele sklepów wprowadzali do nich tylko jeden produkt z danego rodzaju. Z reguły w dużych sklepach, a o takie chodzi, oferowanych jest co najmniej kilka rodzajów danego produktu, pochodzących od różnych producentów, np. kilka rodzajów masła lub kilka rodzajów mieszanin tłuszczów roślinnych i zwierzęcych do smarowania. Jeśli przedsiębiorca prowadzący sklep wielkopowierzchniowy zrezygnował z produktu strony powodowej, brak jest podstaw do wniosku, że uczynił tak z powodu tego, że do sklepów tych wprowadził produkt strony pozwanej i tylko ten jeden chciał oferować w swoich placówkach handlowych. Dla przedsiębiorców prowadzących sklepy wielkopowierzchniowe znaczenie ma jedynie produkt do smarowania stanowiący mieszaninę tłuszczów zwierzęcych i roślinnych oraz jego cena, a tym samym nie może być mowy o poniesieniu przez stronę powodową szkody w identyfikowanej przez nią postaci (tj. poprzez zablokowanie dostępu do rynków zbytu), tym bardziej, że strona powodowa nie zaoferowała dowodów, z których wynikałoby, że przy wyborze dostawcy tychże produktów obu stron procesu przez innych przedsiębiorców, miała znaczenie nazwa, pod którą były wprowadzane do obrotu. Innymi słowy nie zostało wykazane, że gdyby nawet strona pozwana nie używała nazwy „(...)”, to wówczas jej produkty nie zostałyby wybrane przez tych przedsiębiorców, względnie, że miałyby to wpływ na ilość zamówionych u strony pozwanej produktów. W konsekwencji, nie ma też podstaw do przyjęcia jakoby z tego powodu miało dojść do utraty wartości rynkowej znaku towarowego strony powodowej w spornym okresie czasu.

Należy stwierdzić, że trafnie Sąd Okręgowy uznał za błędne założenie strony powodowej przy wyliczeniu swojej szkody, jakby strona pozwana nie wprowadzała wskazanych produktów w ogóle do obrotu. W sytuacji gdy, strona powodowa nie dostarczyła dowodów, z których wynikałoby, że dla przedsiębiorców prowadzących sklepy wielkopowierzchniowe miała jakiegokolwiek znaczenie użyta w nazwie produktu nazwa „(...)”, prowadzenie dowodu z opinii kolejnego biegłego sądowego nie miało znaczenia i Sąd pierwszej instancji trafnie oddalił w tej kwestii wnioski strony powodowej. Poza tym, sformułowana teza dowodowa w pozwie i podtrzymywana w apelacji, zgodnie z którą biegły miałby określić „wartość godziwej szkody” jest nie tylko nieadekwatna do konstruowanej szkody (zablokowanie dostępu do rynku w tym sklepów wielkopowierzchniowych) już z formalnego tylko punktu widzenia jest bezprzedmiotowa. Wykreowane przez stronę powodową pojęcie „godziwej szkody” zawiera konotacje ocenne. Tymczasem, biegły sądowy w oparciu o konkretne dane ma określić stratę lub utracone korzyści poszkodowanego w konkretnej wysokości. Dopiero, gdy ściśle określenie tej szkody nie jest możliwe lub nader utrudnione, Sąd na podstawie całokształtu okoliczności jest uprawniony do określenia tej szkody, korzystając z uprawnienia przewidzianego w przepisie art. 322 k.p.c. Jednak brak materiału dowodowego, z którego wynikałoby, iż na wybór produktów stron procesu przez przedsiębiorstwa handlowe miała wpływ nazwa „(...)”, nie daje podstaw do zastosowania powołanego przepisu art. 322 k.p.c. Poza tym znamionem jest, że spór pomiędzy stronami, co wynika z akt sprawy IX GC 986/04 trwał od 1996 r., zaś na sądową ochronę strona powodowa zdecydowała się w 2004 r., kiedy doszło do załamania wyników dotychczasowej sprzedaży produktów, w związku z użyciem przez stronę powodową nazwy „(...)”.

Odnosząc się natomiast do drugiej postaci szkody określonej w oparciu o hipotetyczną opłatę licencyjną, jaką strona pozwana byłaby obowiązana zapłacić stronie powodowej chcąc wprowadzać te produkty pod nazwą „(...)”, to w tej materii zwrócić uwagę trzeba, że dopiero skutek noweli do UPWP, która weszła w życie z dniem 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 99, poz. 662), jako jedno z możliwych do dochodzenia przez uprawnionego ze znaku towarowego roszczeń w razie zawinionego naruszenia, przewidziano prawo domagania się zapłaty 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 (art. 296 ust. 1 pkt. 2 UPWP). W okresie którego dotyczy niniejszy spór (do maja 2007r.) tego rodzaju roszczenie nie było przewidziane, co jednak nie oznacza, że w ramach dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (takie roszczenie było w tym czasie przewidziane w powołanym art. 296 ust. 1 UPWP) nie mogła być konstruowana szkoda w postaci utraconych korzyści poprzez odniesienie ich do hipotetycznej wysokości opłaty licencyjnej. Jakkolwiek przepisy UPWP nie określają jakie elementy powinny być brane pod uwagę przy ustaleniu wysokości opłaty licencyjnej, co związane jest z tym, że wysokość opłaty licencyjnej jest wynikiem negocjacji stron, to ustalając na gruncie obecnie obowiązującego art. 296 ust. 1 pkt. 2 UPWP wysokość sumy pieniężnej odpowiadającej opłacie licencyjnej, Sąd ma swobodę judykacyjną i w razie niemożliwości ścisłego ustalenia tej wysokości, może odwołać się do reguł przewidzianych w art. 322 k.p.c. Istotnie, po 20 czerwca 2007 r. w razie zawinionego naruszenia prawa ze znaku towarowego uprawniony może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych albo (alternatywa rozłączna) przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej, jednakże z uwagi na czasokres objęty żądaniem pozwu i wejściem w życie noweli do UPWP, utratę korzyści jakie uprawniony mógłby uzyskać z licencji, można odnosić do szkody dochodzonej na zasadach ogólnych. Należy stwierdzić, że w niniejszym przypadku naruszenie praw strony powodowej przez stronę pozwaną było zawinione (art. 416 k.c.), bowiem już przed czerwcem 2004 r. miała ona wiedzę co do przysługiwania stronie powodowej prawa do znaku towarowego „(...)” i była przez nią wzywana do zaprzestania naruszeń.

Jak wyżej wskazano, zarówno w okresie spornym, jak i obecnie Ustawa prawo własności przemysłowej nie wskazuje elementów jakie należy brać pod uwagę przy ustalaniu hipotetycznej wysokości opłaty licencyjnej jako postaci poniesionej szkody (obecnie stanowi o stosownym wynagrodzeniu, jakie w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego), należy w tej materii uwzględnić całokształt okoliczności, a mianowicie wysokość odniesionych przez naruszcyciela korzyści majątkowych i zakres prowadzonej przez niego działalności.

Trafnie strona pozwana zarzuciła wadliwe przyjęcie przez Sąd pierwszej instancji, że wartość opłaty licencyjnej związana z kosztami, które zostały wygenerowane po stronie powoda w związku z postępowaniem o zakazanie używania oznaczenia „(...)” oraz możliwościami wygenerowania zysku przez osoby zarządzające przedsiębiorstwem powoda w czasie działań związanych z procesem sądowym stanowi właściwy miernik szkody. Taki miernik nie odnosi się w istocie do hipotetycznego wynagrodzenia za udzielenie licencji na korzystanie ze znaku towarowego. Zdaniem Sądu Apelacyjnego ta postać szkody winna być odnoszona do tego, co w związku z bezprawnym wykorzystaniem znaku towarowego „(...)”, strona pozwana zyskała. Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, że do przyjęcia powyższego miernika został zmuszony brakiem szkody w znaczeniu straty finansowej, ze względu na znikomą wartość przedmiotowego znaku towarowego, co wynikało z opinii biegłej sądowej M. K. (3). Stanowiska tego nie można podzielić.

W przedmiotowej sprawie niewątpliwym jest, że strona pozwana bezprawnie korzystała ze znaku towarowego strony powodowej. Dla strony pozwanej znak ten musiał mieć co najmniej jakąś wartość, gdyż w przeciwnym razie nie korzystałaby z niego w spornym okresie, lecz posługiwałaby się inną nazwą. Wobec tego dla rozważanej postaci szkody nie ma znaczenia okoliczność, czy strona pozwana zawarłaby ze stroną powodową umowę licencji, gdyż przedmiotem sporu jest odpowiedzialność odszkodowawcza deliktowa. Strona pozwana odnosiła korzyść, gdyż nie musiała wymyślać innej, mniej utrwalonej nazwy w powiązaniu z własną nazwą (aczkolwiek jej znak o nazwie (...) jest zdecydowanie bardziej rozpoznawalny na rynku, aniżeli znak towarowy strony powodowej „(...”). Na wynagrodzenia za udzieloną licencję składa się ogół wymiernych a także niewymiernych korzyści często niemożliwych do uchwycenia (nawet przez samego licencjobiorcę) w konkretne ramy liczbowe. Użycie określonej nazwy na produkcie, która się przyjęła w obrocie handlowym, może też mieć wpływ na przyciągnięcie klienta-konsumenta (jak wspomniano wyżej dla przedsiębiorców sprzedających produkty, sporna nawa nie miała znaczenia – przynajmniej strona powodowa nie wykazała tezy przeciwnej zgodnie z art. 6 k.c.). W przypadku wynagrodzenia w ramach licencji (inaczej niż przy szkodzie w postaci straty) istotne jest już samo przekonanie korzystającego z określonej nazwy, że może ona przyciągnąć potencjalnych klientów i to nawet w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyliczenie konkretnej korzyści finansowej z tego tytułu. Badania biegłej sądowej M. K. doprowadziły jednak do ustalenia, że 6% ankietowanych przez nią osób, skojarzyło ten znak towarowy z „mixelkiem kremowym”, a zatem z produktem strony powodowej zaś 22% skojarzyło to słowo z marką łaciate (karta 1308, załącznik nr (...) karta 1324-1328). Zatem nie ulega wątpliwości, że znak towarowy „(...)” jest rozpoznawalny i przyjęty przez konsumentów i dlatego ma wartość, która daje się przeliczyć na pieniądze.

Mając na uwadze powyższe oraz zważywszy na rozmiar sprzedaży przez stronę pozwaną w spornym okresie produktów, które w swej nazwie zawierają słowo „(...)”, dochodzona przez stronę powodową kwota z tego tytułu 20.000 zł rocznie (1.666,67 zł miesięcznie) nie jest wygórowana, przy czym jej określenie nastąpiło przy zastosowaniu przepisu art. 322 k.p.c., który nie został przez Sąd Okręgowy naruszony. Sąd pierwszej instancji uzasadniał dlaczego dochodzona przez powoda kwota nie jest w tej części wygórowana.

Odnosząc się do zarzutu strony powodowej dotyczącego naruszenia art. 481 § 1 k.c. w zw. z art. 455 k.c. w odniesieniu do daty zasądzenia odsetek za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu należy stwierdzić, że nie jest on uzasadniony. Jak wyżej wskazano, sprecyzowanie żądania pozwu w istocie nastąpiło dopiero na rozprawie w dniu 12 października 2011 r., a z całą pewnością nie było w wystarczającym stopniu sprecyzowane we wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Z tych względów oddalenie żądania o odsetki za okres wcześniejszy niż wniesienie niniejszego pozwu, nie budzi zastrzeżeń Sądu drugiej instancji.

Za prawidłowe należało uznać także zastosowanie dla rozliczenia kosztów procesu przepisu art. 100 k.p.c. i stosunkowe ich rozdzielenie, w szczególności w zakresie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. Dla obciążenia stron kosztami przeprowadzenia tego dowodu bez znaczenia jest to, w jakim stopniu dowód ten został ostatecznie wykorzystany i na ile stanowił podstawę rozstrzygnięcia. Nie ma żadnego uzasadnienia do uwzględnienia wynikającej z art. 103 § 1 k.p.c. zasady zawinienia albowiem dla jej zastosowania konieczne jest istnienie winy kwalifikowanej - niesumienności lub oczywiście niewłaściwego postępowania w toku procesu (orzeczenie SN z dnia 4 grudnia 1951 r., C 423/51, OSNCK 1953, nr 1, poz. 21; wyrok SN z dnia 25 sierpnia 1967 r., II PR 53/67, OSP 1968, z. 6, poz.

120). Jako wyjątek od zasady ogólnej, regulacja ta nie podlega wykładni rozszerzającej. W niniejszej sprawie winy po stronie powodowej, która uzasadniałaby nałożenie na nią wszystkich kosztów opinii biegłych w żaden sposób nie można stwierdzić.

W konsekwencji powyższego Sąd Apelacyjny oddalił obie apelacje, na podstawie art. 385 k.p.c. Koszty postępowania apelacyjnego i kasacyjnego między stronami należało znieść, na podstawie art. 100 k.p.c. w zw. z art. 108 k.p.c.

SSA Robert Jurga	SSA Barbara Górczanowska	SSA Grzegorz Krężolek
------------------	--------------------------	-----------------------