

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 maja 2015r.

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IX Sąd Gospodarczy,

w składzie:

Przewodniczący: SSO Paweł Czepiel

Protokolant: Katarzyna Brzegowa-Kołos

po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2015r. na rozprawie w Krakowie

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

przeciwko: (...) w G.

o zapłatę

I. zasądza od strony pozwanej **(...) w G.** na rzecz strony powodowej **(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w K.** kwotę **50 000 zł** (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od 6 lutego 2012r. do dnia zapłaty;

II. w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III. zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę **10 017 zł** (dziesięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV. nakazuje ściągnąć od strony powodowej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w K. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Krakowie kwotę 87 500 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych);

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 27 maja 2015 r.

Strona powodowa **(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w K.** domagała się ostatecznie od strony pozwanej **(...) 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 m.

Ponadto powód domagał się zasądzenia odsetek i kosztów procesu.

Powód na uzasadnienie roszczenia wskazał, że jest wyłącznie uprawniony do wykorzystywania znaku towarowego m. zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym – nr prawa ochronnego (...). Znak ten wykorzystuje nazywając w taki sposób produkt spożywczy – mieszaninę m. z dodatkiem o..

Pozwana narusza prawa powoda do ww. znaku, przy czym pierwotnie naruszanie przybierało postać umieszczania znaku m. na identycznych rodzajowo produktach.

Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2007r. Sąd Apelacyjny w Krakowie zakazał pozwanej używania znaku towarowego m..

W efekcie wydania ww. wyroku strona pozwana zaprzestała umieszczania na swoich produktach znaku m. i ww. znak zastąpiła oznaczeniem m. , który to znak jest w warstwie fonetycznej jest niemal identyczny. Z kolei różnica w pisowni oznaczeń jest tak znikoma, iż wykorzystywanie określenia m. prowadzi do naruszenia praw powoda.

Powód nie godził się z takim działaniem pozwanej wielokrotnie wzywając ją do zaprzestania oznaczania produktów określeniem m..

Wprowadzanie do obrotu w latach 2009-2011 produktu w opakowaniu opatrzonym znakiem towarowym m. łącznie z naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy m. 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 m..

Powód twierdzi także, iż 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 doprowadziło do utraty wartości marketingowej znaku oraz do utraty jego wartości funkcjonalnej poprzez utratę funkcji przekazywania informacji o pochodzeniu znaku. Naruszenie przez pozwaną prawa do znaku m. 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 opatrzonemu znakiem towarowym m. , w efekcie czego doszło do zahamowania rozwoju jego przedsiębiorstwa i ograniczenie kanałów dystrybucji poprzez uniemożliwienie sprzedaży produktów powoda do sieci handlowej(...).

Powód wywodzi roszczenie z art.296 ust.1 ustawy prawo własności przemysłowej (dalej w uzasadnieniu – ustawa Pwp).

W odpowiedzi na pozew strona pozwana (...) w G. wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwana wskazała, iż powód nie wskazał i nie wykazał przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej.

Brak jest podobieństwa konfuzyjnego pomiędzy oznaczeniami m. i m. l., 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 m. . W istocie pozwana nie uzyskiwała żadnych korzyści z faktu umieszczenia na swoich produktach oznaczenia m..

Powód nie poniósł szkody, która byłaby związana z używaniem przez pozwaną znaku m.. Pozwana nigdy nie używała oznaczenia milkselko jako znaku towarowego. Pozwana sprzedaje wszystkie produkty przy wykorzystaniu oznaczenia znakiem towarowym L. oraz M. . Pozwana wykorzystuje słowo m. jako oznaczenie nazwy rodzajowej towaru dla oznaczenia składu produktu – mieszaniny m. i innych t..

W przedstawionym stanie faktycznym nie występuje niebezpieczeństwo konfuzji znaku towarowego m.i słowno-graficznego oznaczenia m. l.. Oznaczenie słowne m. 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 m.. W przypadku produktów pozwanej zdolność odróżniającą posiada oznaczenie l.. Nie istnieje także niebezpieczeństwo konfuzji ww. oznaczeń z punktu widzenia oceny wizualnej – litera (...)w oznaczeniu m.sprawia, iż oznaczenie to jest krótsze, aniżeli oznaczenie m..

Pozwany twierdzi także, że niezależnie od braku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy m.samo naruszenie nie przekłada się bezpośrednio na zasadność roszczenia odszkodowawczego. Powód nie wykazał, aby umieszczenie oznaczenia m.na opakowaniach produktów przyniosło pozwanej jakkolwiek 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 l., nakłady na reklamę i promocję. Propozycja ustalenia wysokości opłaty licencyjnej nie bierze zatem pod uwagę okoliczności sprawy, przez co nie może być zaakceptowany.

Co do roszczenia odszkodowawczego to pozwana podkreśla, że niezależnie od tego, 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 naruszyciela.

Bezsporne w sprawie jest, iż Sąd Apelacyjny w Krakowie zakazał pozwanej wykorzystywania znaku towarowego M..

Sąd ustalił:

Powód w I połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. wprowadził do sprzedaży jego podstawowy produkt będący mieszaniną m. i innych t. określane obecnie jako m. k.. Sprzedaż tego produktu do 1996r. była prowadzona pod nazwą m. k.. W 1996r. powód zarejestrował znak(...) , ale zastosował go do produktu m. w.. Natomiast produkt m. k.był sprzedawany pod innymi nazwami m. z dodatkiem o. k., m. k.

Powód swój produkt pod nazwą m. k.sprzedaje od 2004r.

Pozwana jest wiodącym producentem nabiału w skali kraju. W palecie oferowanych przez nią produktów znajduje się także produkt w postaci mieszaniny m. i innych t., który został wprowadzony do sprzedaży w 1996r. pod nazwą m. l.. 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 m. l..

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

(dowód: świadectwo ochronne: k.54,55,58, kopie opakowań:k.59,325,327,,330,331, pisma: k.120-123,176,177, zawiązanie do próby ugodowej: k.179-185, protokół rozprawy: k.186, zdjęcia: k.393-416,523-580, zeznania świadka: L. K. – Cps 1/14, zeznania przedstawicieli stron: strony powodowej: A. N.: k.835-837, strony pozwanej: E. B. – k.837,838, opinia biegłego M. O.: k.904-941,1106-1109)

Sąd stan faktyczny w sprawie ustalił na podstawie dokumentów dołączonych do akt sprawy, zdjęć produktów, zeznań świadka, stron i opinii biegłego.

Zdjęcia produktów pozwoliły Sądowi na analizę wzajemnego podobieństwa opakowań produktów stron.

Jeżeli chodzi o zeznania świadka **L. K.** to zeznał on, że pozwana nigdy nie używała znaku m. jako samodzielnego znaku, a zawsze ze znakiem M..

Prezes strony powodowej **A. N.** zeznał, że:

- pozwana wprowadziła do sprzedaży swój produkt przy wykorzystaniu nazwy m. w 1999r. i że powód do 1999r. sprzedaż ww. produktu prowadził pod nazwą m. k.;
- 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 m. l. rozpoczęła sprzedaż produktu pod nazwą m. l. , a od 2012/2013 pozwana sprzedaje ww. produkt pod nazwą m. l.;
- 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;
- z roku na rok zwiększa się konkurencja w ww. segmencie produktów. Na początku było około pięciu producentów. Ilość ta zwiększyła się ostatnio do około piętnastu;
- przez cały okres naruszania prawa powoda przez pozwaną powód podejmował aktywne działania przeciwdziałające ww. naruszeniom;
- powód postrzega szkodę jako niemożność utrzymania zakładanego poziomu sprzedaży;
- powód podjął decyzję o zaniechaniu prowadzenia akcji marketingowej produktu, gdyż akcja ta mogłaby służyć częściowo do reklamy produktu pozwanej;
- produkt pozwanej był zdecydowanie tańszy w produkcji wskutek niższej zawartości t., a to oznacza, że sklepy wielkopowierzchniowe, które postrzegają produkt przez pryzmat ceny zamawiały produkt pozwanej;
- stosowanie nazwy m. prowadzi do naruszenia prawa powoda do znaku m.
- powód raczej nie korzystał z oznaczenia m. bez dodatkowych oznaczeń;

Prezes strony pozwanej **E. B.** zeznał, że:

- pozwana w latach 1996 – 2007 r. sprzedaje produkt pod nazwą m. l., następnie w latach 2007 – 2011 pod nazwą m. l., a od 2011r. m. l.;
- występuje stała tendencja zmniejszenia poziomu sprzedaży produktów w postaci mixów t.;
- łączne nakłady na markę Ł. w różnych produktach to suma rzędu od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych rocznie;
- na poziom sprzedaży produktu nie miała wpływu stosowana nazwa: m. m., m.;
- wartość marki Ł. jest szacowana na kwotę 300 – 800 mln zł;

Zarówno świadek, jak i przedstawiciele stron zeznając przedstawiali stan faktyczny w sposób w jaki go postrzegali. Sąd nie dostrzegł próby wprowadzenia go w błąd i co do zasady Sąd dał wiarę ww. zeznaniom, co nie oznacza, że zgadza się z wszelkimi wnioskami przedstawionymi przez prezesa strony powodowej co do skutków naruszeń prawa powoda.

Sąd dopuścił dowód z **opinii biegłego** M. O., którą to opinię ocenia wysoko, wobec czego brak było podstaw, aby uwzględnić wniosek powoda o przeprowadzenie dowodu z kolejnej opinii innego biegłego.

Na podstawie ww. opinii Sąd ustalił, iż w sprawie pozwany nie uzyskał korzyści w związku z wykorzystaniem nazwy m.. Biegły wskazał, iż nie traktuje ww. nazwy jako nazwy rodzajowej, ale w istocie w takim charakterze została wykorzystana (50-55 min).

Jednocześnie na podstawie ww. opinii Sąd ustalił postać i wysokość szkody w związku z korzystaniem z oznaczeniem m.. Sąd zgadza 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 zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym w ustnej opinii biegłego (24 min), 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 naruszcziela, jeżeli prawdopodobieństwo zawarcia umowy licencyjnej przez strony kształtuje się na poziomie 0%.

Sąd zważył:

Powództwo jest częściowo uzasadnione.

Na początku rozważań prawnych przypomnieć należy, iż niniejszy spór pomiędzy stronami jest jedynie częścią sporu wywołanego opisanym w pozwie sposobem oznaczania produktów przez strony.

Pomimo, że przedmiotem sporu nie jest korzystanie przez pozwaną z oznaczenia m.to jednak punktem wyjścia dla Sądu w rozpoznaniu sporu jest określenie wzajemnej relacji pomiędzy niniejszym sporem, a wyrokiem Sądu Apelacyjnego zakazującym pozwanej korzystania ze znaku towarowego m.. Sąd ww. relacje postrzega w ten sposób, że jest związany treścią wyroku Sądu Apelacyjnego. W rezultacie nie jest możliwy pogląd, że korzystanie ze znaku towarowego m. nie naruszało praw powoda i było przykładem dozwolonego korzystania przez pozwaną z ww. oznaczenia.

Oczywiście, ustalenie, że wykorzystanie przez pozwaną oznaczenia m. naruszało prawa powoda nie oznacza automatycznie, iż także i korzystanie z oznaczenia m. narusza prawa powoda. Jednakże analizy ww. kwestii spornej nie można przeprowadzić w oderwaniu od zasadniczego założenia, iż korzystanie przez pozwaną z oznaczenia m. oznacza naruszenie praw powoda .

Sąd rozumie to w ten sposób, iż przyjmując jako punkt wyjścia stanowisko, iż korzystanie z określenia mixełko oznacza naruszenie praw powoda należy zastanowić się, czy zmiana wykorzystania ww. oznaczenia z m. na m. prowadzi do wniosku, iż z chwilą ww. zmiany ustało naruszenie prawa powoda do znaku towarowego m.. Nie powinno być kwestionowane, iż z porównania oznaczeń m. i m. 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. Jednakże zdaniem Sądu należy zgodzić się ze stanowiskiem powoda, iż różnica pomiędzy oznaczeniami m. i m. jest znikoma w warstwie wizualnej i wręcz żadna w warstwie fonetycznej. Nie można zgodzić się ze stanowiskiem pozwanej, iż zamiana litery (...) na litery (...) prowadzi do takiej zmiany w: wymowie i postaci oznaczenia, że można przyjąć, iż oznaczenia m. i m. 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. Na marginesie dodać należy, że do takiego samego wniosku doszedł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 kwietnia 2014 r. (sygn.akt II GSK 255/13 k.826 i nast.).

Dlatego nie można uznać, iż z chwilą zaprzestania przez pozwanego korzystania z oznaczenia m. na rzecz m. ustało naruszanie praw powoda . W efekcie Sąd stoi na stanowisku, iż wykorzystywanie przez pozwanego oznaczenia m. stanowi naruszenie praw powoda i przy takim założeniu będzie prowadził dalszą analizę sporu.

Przyjęcie ww. stanowiska wymusza konieczność przeprowadzenia merytorycznej analizy twierdzeń powoda dotyczących konsekwencji naruszania jego praw przez pozwaną.

Najdalej idącym zarzutem strony pozwanej jest **zarzut przedawnienia**. Pozwany wywodzi zarzut przedawnienia roszczenia z faktu, iż termin przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia praw do znaku towarowego winien być liczony od początkowego momentu naruszenia znaku, a nie od momentu zakończenia naruszenia (art.289 w związku z art.298 ustawy Pwp).

Z przedstawioną przez pozwanego wykładnią terminów przedawnienia nie sposób się zgodzić. Istotnie, uznać należy, iż powód dowiedział się o zastosowaniu przez pozwanego nowego oznaczenia – m. niezwłocznie po wprowadzeniu do sprzedaży produktu z ww. oznaczeniem. Oznacza to, że jeżeli produkt oznaczony jako m. został wprowadzony do obrotu w 2007 r. to roszczenie odszkodowawcze za 2007 r. przedawniło się w terminie trzyletnim, czyli w 2010 r. Ale nie można 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. Oczywiście, ustawa może przewidywać i przewiduje 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 naruszenia 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 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 m. – 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 wydaje się z brzmienia art.289 ustawy Pwp, że taka konstrukcja byłaby błędna. Wedle ww. przepisu 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 ciągłe 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.

Podsumowując zatem zarzut przedawnienia to jakkolwiek nie liczyć biegu terminu przedawnienia to roszczenie nie jest przedawnione, bo albo nie upłynął termin przedawnienia albo ww. termin został przerwany zawezwaniem do próby ugodowej z lutego 2012 r.

Skoro zatem roszczenie nie jest przedawnione to należy ocenić jego zasadność.

Specyfika występująca w sprawie sytuacji sprowadza się do tego, że z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika, że powód w wyniku wykorzystywania jego znaku towarowego przez pozwaną nie uzyskał żadnych korzyści.

Spór w tym zakresie sprowadza się do tego, iż zdaniem powoda korzyść pozwanej nie powinna być postrzegana w kategoriach przychodu, czy dochodu związanego z korzystaniem – korzyść nie jest zatem skutkiem korzystania. Dla powoda korzyścią jest już sam fakt korzystania ze znaku niezależnie od tego jakie skutki wywołuje takie korzystanie. Z taką wykładnią stanowiska powoda nie sposób się zgodzić.

Po pierwsze, już samo stanowisko powoda jest wewnętrznie sprzeczne, co Sąd rozumie w ten sposób, iż powód z jednej strony podkreśla brak potrzeby sięgania do efektów korzystania dla ustalenia, że pozwana osiągnęła korzyść i wskazuje, że korzyścią jest sam fakt korzystania, a z drugiej strony dla wyliczenia wartości korzyści sięga do efektów korzystania wskazując jaką finansową korzyść uzyskała pozwana wskutek nieuprawnionego korzystania z prawa powoda.

Po drugie, wykładnia zaproponowana przez powoda 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 [...] 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 wówczas nie można uznać, iż korzyścią jest samo nieuprawnione korzystanie ze znaku. To nieuprawnione korzystanie ze znaku jest naruszeniem, które co najwyżej może przynieść określone korzyści. A zatem nie można utożsamiać korzyści z samym faktem korzystania. Akceptacja stanowiska powoda, iż korzyścią jest sam fakt korzystania, gdyż pozwana tym samym realizuje swoją wolę, a zatem osiąga korzyść prowadziłoby do tego, że gdyby pozwana korzystała z ww. znaku jedynie w obiegu wewnętrznym – Sąd ma świadomość, iż jest to mało prawdopodobnym przebieg zdarzeń, ale teoretycznie możliwy – 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 według Sądu korzyść to efekt korzystania ze znaku oczywiście przybierająca różnorodną postać niekoniecznie ograniczoną do zysku finansowego.

Zauważona w poprzednich akapitach wewnętrzna sprzeczność stanowiska powoda i wadliwa wykładnia art.296 ustawy Pwp stają się jeszcze bardziej widoczne w ramach analizy konkretnych podstaw przedstawienia bezpodstawnych korzyści i wyliczenia ich wartości.

Powód sięga bowiem do opłaty licencyjnej jako metody ustalenia wartości bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Stanowisko to było szczególnie widoczne w wystąpieniu końcowym, gdy z jednej strony pełnomocnik powoda podkreślał, iż wystarczające dla ustalenia uzyskania korzyści jest stwierdzenie samego faktu nieuprawnionego korzystania ze znaku, a to z kolei uzasadnia ustalenie wysokości korzyści przy wykorzystaniu efektu korzystania, czyli poziomu sprzedaży.

Sąd nie mógł zgodzić się z ww. argumentacją z dwóch przyczyn: po pierwsze, dlatego, iż jest ona sprzeczna z treścią art.296 ustawy Pwp, a po drugie, dlatego, że nie bierze pod uwagę ujawnionych w toku sporu okoliczności faktycznych.

Otóż powód domaga się wydania bezpodstawnie uzyskanych przez pozwaną korzyści definiując ww. korzyść jako wartość opłaty licencyjnej. Ze stanowiskiem powoda można się zgodzić tylko w jednym wypadku: gdyby przyjąć, że nie ma różnicy pomiędzy roszczeniem o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści i roszczeniem o naprawienie szkody. To znaczy, jeżeli zamiennie można domagać się bądź to wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, bądź to naprawienia szkody i w obydwu wypadkach mamy do czynienia z tym samym roszczeniem, to wówczas istotnie sposób opisanie i wyliczenia korzyści uzyskanych przez pozwaną mógłby zostać zaakceptowany. Nie wydaje się jednak, aby takie stanowisko było prawidłowe. W świetle treści art.296 ustawy Pwp co najmniej wątpliwy jest wniosek, iż wartość korzyści, którą uzyskała pozwana wskutek nieuprawnionego korzystania ze znaku to wartość opłaty licencyjnej. Przypomnieć raz jeszcze należy treść art.296 ust.1 ustawy Pwp, wedle którego osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone [...] może żądać [...] wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody [...] poprzez zapłaty sumy pieniężnej odpowiadającej opłacie licencyjnej [...]. W rezultacie ustawodawca jednoznacznie wyodrębnia 3 roszczenia: zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści i naprawienia szkody. I 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. Nie

oznacza to, że Sąd odrzuca co do zasady możliwość przyjęcia miernika wartości opłat licencyjnych jako sposobu wyliczenia wartości uzyskanych korzyści, ale z całą pewnością nie może to przybrać postaci takiej jak przedstawia to powód: czyli utożsamiania korzyści z samym faktem korzystania i wyliczania wartości korzyści poprzez ocenę efektu korzystania. Aby można było przyjąć, że wartość utraconych korzyści to wartość opłaty licencyjnej należałoby wykazać, że faktycznie (a nie potencjalnie) naruszytel uzyskał daną korzyść, bo przecież do tego sprowadza się roszczenie o wydanie (faktycznie) uzyskanych (a nie takich, które mógłby naruszytel uzyskać) korzyści. Natomiast błędna jest konstrukcja, iż w każdej sprawie, w której dochodzi do naruszenia prawa do znaku towarowego wartość utraconych korzyści można przedstawić jako wartość opłaty licencyjnej.

Wadliwość takiej konstrukcji jest szczególnie widoczna w realiach niniejszego sporu, w którym powód liczy wartość tych bezpodstawnie uzyskanych korzyści jako wartość opłaty licencyjnej, którą pozwany ponosiłby, gdyby zwrócił się do powoda o udzielenie licencji na wykorzystanie znaku towarowego powoda.

Rzecz w tym, że przyjęty model wyliczenia wartości bezpodstawnie uzyskanych korzyści nie znajduje jakiegokolwiek związku ze stanem faktycznym w sprawie i przybiera w istocie postać sankcji za naruszenie praw powoda, a nie utraconych korzyści. Sąd nie kwestionuje możliwości przyjęcia określonego modelu schematu dla wyliczenia określonych kwot, ale schemat ten musi odnosić się do konkretnego stanu faktycznego, a sposób wyliczenia utraconych korzyści przez powoda nie spełnia tego wymogu.

Po pierwsze, różnica potencjału pomiędzy stronami wyklucza przyjęcie, że realne byłoby wystąpienie przez pozwanego 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 dodatkowo można przyjąć, że udzielający licencji zapewni zwiększenie wartości tego znaku. Tymczasem w 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 m. Na osiągnięty przez pozwaną wartość sprzedaży wpływ miało szereg czynników, ale wśród nich brak jest korzystania ze znaku m.. Wśród czynników wpływających na poziom sprzedaży można wyróżnić ogólnopolski charakter działalności pozwanej, duże nakłady na reklamę i promocję, konsekwentne promowanie znaku towarowego pozwanej Ł..

Nie można zatem – 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.

W tym miejscu należy odwołać się do ustaleń w sprawie IX GC 42/11, która dotyczyła roszczeń powoda za wcześniejszy okres, w którym pozwana wykorzystywała oznaczenie m.. W sprawie IX GC 42/11 Sąd uwzględnił w części roszczenie oparte na żądaniu zapłaty opłaty licencyjnej. Jednakże z uzasadnienia do wyroku w ww. sprawie wynika, iż nie ma sprzeczności w stanowiskach Sądu w sprawie IX GC 42/11 i niniejszej. Wprost przeciwnie – w sprawie IX GC 42/11 powód przedstawił częściowo swoje roszczenie jako roszczenie odszkodowawcze wyliczone poprzez odniesienie się do wartości licencji, co było i dopuszczalne i prawidłowe w świetle art.296 ust.1 ustawy Pwp. Sąd parokrotnie podkreślał w uzasadnieniu do wyroku w sprawie IX GC 42/11, że prawdopodobieństwo wystąpienia przez pozwanego o udzielenie licencji w realiach relacji pomiędzy stronami należy ocenić jako zerowe, a częściowe uwzględnienie

roszczenia spowodowane było li tylko faktem, iż powód część dochodzonego roszczenia odszkodowawczego wylicza odnosząc się do wartości opłat licencyjnych.

Stanowisko Sądu, iż pozwana nie uzyskała korzyści z faktu korzystania ze znaku m. znajduje potwierdzenie w opinii biegłego M. O.. Co więcej, w sprawie IX GC 42/11 Sąd przeprowadził dowód z opinii innego biegłego – specjalisty do spraw własności przemysłowej, którego wnioski były analogiczne do wniosków biegłego M. O.. 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 i dlatego Sąd nie czyni żadnych ustaleń na jej podstawie. 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 (z punktu widzenia oceny stanowiska powoda) jak biegły M. O..

Natomiast Sąd uznał za uzasadnione roszczenie o zapłatę kwoty 50 000 zł tytułem odszkodowania za szkodę wywołaną wprowadzaniem do obrotu produktu oznaczonego m. l.przy czym Sąd nie zgadza się z wszystkim argumentami podnoszonymi przez powoda w tym zakresie.

I tak, powód postrzega szkodę w zablokowaniu mu dostępu do rynku, w tym do sieci supermarketów poprzez używanie przez pozwaną znaku towarowego m.. Jest to wniosek zdecydowanie zbyt daleko idący. Sąd Apelacyjny nie zakazał pozwanej produkcji i sprzedaży mieszanin m. i t.. Nie można więc 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 i zachowaniem pozwanej. Należy pamiętać, że 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. Zwiększenie asortymentu produktów sprzedawanych przez pozwaną w supermarketach o jeszcze jeden nie jest w jej przypadku rzeczą trudną.

Nie można też uznać, że w realiach sprawy wystąpiła szkoda sprowadzająca się do skutków okoliczności, że potencjalny konsument wybierze produkt o nazwie m. będąc przekonany, że kupuje produkt powoda. Zdaniem Sądu należy rozdzielić kwestię naruszenia przez pozwanego prawa do znaku towarowego, które jak wynika z poprzednich fragmentów uzasadnienia rzeczywiście wystąpiło oraz skutków ww. naruszenia, które mogą przybierać różnorodną postać w zależności od ustalonej postaci naruszenia ww.prawa.W realiach sprawy należy uznać, że postać naruszenia prawa powoda nie prowadziła do negatywnych skutków finansowych rozumianych jako skutki omyłki klientów, którzy nabywali produkt pozwanego będąc przekonany, 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 (co do zasady,gdyż Sąd nie badał,czy produkty stron nie różnią się poszczególnymi składnikami) oraz wielkością jednostkowego produktu (kostki). Ponadto na produktach stron występują oznaczenia m. i m. .

W tym miejscu odnieść się należy do stanowiska powoda, iż analiza takich aspektów jak wymienione elementy graficzne jest zbędna, a wręcz niedopuszczalna, gdyż powód nie wywodzi roszczeń z podobieństwa opakowań, a z faktu nieuprawnionego korzystania ze znaku towarowego. Z takim stanowiskiem nie sposób się zgodzić. Oczywistym jest, że powód upatruje naruszenia prawa w nieuprawnionym korzystaniu z oznaczenia zbliżonego do oznaczenia jego znaku towarowego. Jednakże, aby ocenić jaką szkodę wyrządziła ww. postać naruszenia należy ocenić wszystkie elementy, które mogą mieć wpływ na wysokość szkody – zwiększając ją lub zmniejszając.

Wracając do analizy możliwości wywołania konfuzji potencjalnego klienta to przypomnieć należy, iż określenia m.i m. są na tyle zbliżone do siebie, iż zdaniem Sądu 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.

I tak, opakowania produktów stron mają zupełnie odmienną kolorystykę, inny układ graficzny. Niemożność konfuzji bierze się nie tylko z odmiennego wyglądu opakowań produktów stron, ale także z tego, iż produkt pozwanej przybiera postać typowego produktu z rodziny produktów pozwanej, którego podstawowymi elementami wyróżnionymi przez pozwaną są: oznaczenie 1. 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 n. istnieje przedsiębiorca sprzedający produkty pod nazwą 1. nie mógłby uznać, że produkt pozwanej nie należy do niego.

Przedstawione powyżej stanowisko Sądu znajduje potwierdzenie w opinii biegłego M. O.. Ponownie odwołać się należy także do sprawy IX GC 42/11, w której Sąd doszedł do analogicznego wniosku na podstawie między innymi opinii biegłej M. K..

Podsumowując, 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 m..

Jednakże szkoda wywołana naruszeniem prawa do znaku towarowego nie musi przejawiać się li tylko pogorszeniem wyników sprzedaży. Akceptacja, że ograniczenie skutków naruszania znaku towarowego powinno postrzegać się li tylko poprzez wymierne negatywne finansowo konsekwencje prowadziłyby 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 m. i w efekcie także m. 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 M. O., który w sposób prawidłowy opisał negatywne skutki naruszenia znaku towarowego, przedstawił finansowe skutki naruszenia wskazując w jaki sposób uzyskał ww. kwotę. Odwołując się znowu do sprawy IX GC 42/11 należy wskazać, iż w obydwu sprawach Sąd analogicznie postrzega szkodę wywołaną wskutek naruszenia prawa do znaku przez pozwaną, przy czym w sprawie IX GC 42/11 Sąd nie dysponował dowodem, który pozwoliłby mu w sposób precyzyjny ustalić wysokość szkody. W niniejszej sprawie dysponuje takim dowodem w postaci opinii biegłego.

Podsumowując, Sąd w punkcie I wyroku na podstawie art.296 § 1 pkt 1 ustawy Pwp zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 50 000 zł.

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

W punkcie II wyroku Sąd 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. i 187 896,43 zł tytułem wydania bezpodstawnie uzyskanych przez pozwaną korzyści za styczeń i luty 2012 r.

W punkcie III wyroku Sąd orzekł o kosztach na podstawie art.98 § 1 i 2 kpc. Na koszty procesu złożyły się kwoty: 17 zł tytułem opłaty od pełnomocnictwa i kwota 10 000 zł tytułem zastępstwa procesowego, którą to wartość Sąd 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 nakazał ściąganie 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. W tym miejscu wskazać należy, iż rozstrzygnięcie Sądu w tym zakresie jest wadliwe, gdyż uszło uwadze Sądu, iż powód w toku procesu uiszczył brakującą opłatę w kwocie 87 500 zł (k.895). W razie wniesienia przez powoda zażalenia na punkt IV

wyroku, zażalenie takie zostanie potraktowane jako oczywiście uzasadnione, a ww. punkt wyroku zostanie uchylony w trybie art.395 kpc.