

Sygn. akt **I AGa 262/18**

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 kwietnia 2019 r.

Sąd Apelacyjny w (...)I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSA Jacek Nowicki

Sędziowie: SSA Bogdan Wysocki

SSA Ryszard Marchwicki (spr.)

Protokolant: protokolant Halszka Mróz

po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2019 r. w(...)

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) (...) **sp. z o.o. w P.**

przeciwko **M. S. (1)**

o zapłatę

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Okręgowego w (...)

z dnia 26 lutego 2018 r. sygn. akt IX GC 946/15

I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób , że w punkcie III oddala powództwo w całości ;

II. w pozostałym zakresie apelację pozwanego oddala ;

III. oddala apelację powoda w całości ;

IV. koszty postępowania apelacyjnego znosi wzajemnie.

Bogdan Wysocki Jacek Nowicki Ryszard Marchwicki

--	--	--

UZASADNIENIE

Pozwem z 26 sierpnia 2015 r. powód – „(...)S.” sp. z o.o. w P. wniósł przeciwko pozwanemu M. S. (1) o:

1) nakazanie pozwanemu – M. S. (1) zaniechania niedozwolonych działań w postaci naruszeń prawa do znaku towarowego przysługującego powodowi, poprzez zakazanie dalszego posługiwania się przez pozwanego znakiem słowno-graficznym „(...) S.” i jakimkolwiek oznaczeniem podobnym, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a tym samym, w szczególności, zaprzestania zamieszczania zastrzeżonego znaku na wszelkich

dokumentach handlowych objętych sprzedażą oferowanych towarów i świadczonych usług, jak również całkowitego zaprzestania posługiwania się znakiem „(...)S.” w celu reklamy, i to w jakiegokolwiek formie;

2) nakazanie pozwanemu usunięcia następstw czynu nieuczciwej konkurencji w postaci bezprawnego naruszenia prawa do znaku towarowego, poprzez wycofanie i wyeliminowanie z obrotu wszelkich towarów i usług opatrzonych zastrzeżonym znakiem słowno-graficznym „(...)S.”, jak również zniszczenia na własny koszt wszystkich materiałów służących powszechnej reklamie i promocji z użyciem przedmiotowego znaku;

3) nakazanie pozwanemu usunięcia skutków niedozwolonych działań, poprzez opublikowanie, na łamach dziennika (...) (...), w terminie jednego miesiąca od uprawomocnienia się wyroku, sentencji zapadłego orzeczenia rozstrzygającego spór między stronami w niniejszej sprawie, wraz z jednoczesnym upoważnieniem powoda do publikacji orzeczenia na koszt pozwanego, w sytuacji niewykonania w terminie wyroku w tej części;

4) zobowiązania pozwanego do naprawienia szkody wyrządzonej powodowi czynem nieuczciwej konkurencji, i tym samym zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kwoty 100.000zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wytoczenia powództwa w niniejszej sprawie do dnia zapłaty, tytułem odszkodowania za bezpodstawne uzyskanie korzyści z posługiwania się chronionym znakiem towarów bez zgody powoda

oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Pozwany wniósł w przepisany termin odpowiedź na pozew, w której domagał się oddalenia powództwa w całości na koszt powoda.

Wyrokiem z dnia 26 lutego 2018 r Sąd Okręgowy w (...):

I. zakazał pozwanemu dalszego posługiwania się znakiem słowno-graficznym (...) S.” w szacie graficznej jak w zarejestrowanym świadectwie ochronnym (...)– prawo ochronne nr (...) na znak towarowy, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności zaprzestania zamieszczania w/w zastrzeżonego znaku na wszelkich dokumentach handlowych objętych sprzedażą oferowanych towarów i świadczonych usług, jak również całkowitego zaprzestania posługiwania się tym znakiem w celu reklamy i to w jakiegokolwiek formie;

II. nakazał pozwanemu wycofanie i wyeliminowanie z obrotu wszelkich oferowanych przez pozwanego towarów i usług opatrzonych zastrzeżonym znakiem słowno-graficznym „(...) S.” w szacie graficznej jak w zarejestrowanym świadectwie ochronnym (...)– prawo ochronne nr (...) na znak towarowy, jak również zniszczenia na własny koszt wszystkich materiałów służących powszechnej reklamie i promocji z użyciem przedmiotowego znaku;

III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę: 36.116,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy sto szesnaście złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:

a) **od kwoty: 22.983,45 zł od dnia 26.08.2015 roku do dnia zapłaty;**

b) **od kwoty: 13.132,55 zł od dnia 10.02.2016 roku do dnia zapłaty;**

IV. oddalił powództwo w pozostałej części;

V. opłaty ostateczne od roszczeń ujętych w punktach 1 i 2 pozwu ustalił na kwoty po 1000,00 zł;

VI. kosztami sądowymi obciążył strony po połowie i z tego tytułu:

a) **zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę: 565,84 zł;**

b) ***nakazał ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w (...) kwotę: 9434,16 zł;***

VII. ***koszty zastępstwa procesowego pomiędzy stronami wzajemnie zniósł.***

Podstawą rozstrzygnięcia były następujące ustalenia i wnioski Sądu I Instancji.

Powód prowadzi działalność gospodarczą od 2002 r. w zakresie aktywności sportowej. Z powodową spółką od 1992 roku do 2013 roku związany był Z. B., który w 2009 roku był jej prezesem. Od października 2013 r. do marca 2015 r. wspólnikiem i członkiem zarządu powodowej spółki był W. S.. P. D. jest właścicielem i jedynym członkiem zarządu powodowej spółki od października 2013 roku.

Pozwany prowadzi działalność gospodarczą od 1 czerwca 2009 r. m.in. w zakresie wszelkiego rodzaju wyjazdów turystycznych i rekreacyjnych.

Powód jest uprawnionym z prawa ochronnego nr (...) na słowno-graficzny znak towarowy od 12 marca 2003 r. (data zgłoszenia). Znak przedstawiono w świadectwie ochronnym następująco:

Znak ten został zarejestrowany dla następujących klas (...)

- (...)– reklama handlowa i usługi związane z organizacją reklamy i informacji handlowej i usługowej na rzecz osób trzecich, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

- (...)– usługi w zakresie kultury fizycznej, sporty, turystyki, wypoczynku i rekreacji w tym: organizowanie i prowadzenie imprez sportowych i rekreacyjnych, jazdy na sztuczny stok narciarski, organizowanie zawodów i pokazów narciarskich na sztuczny stok, prowadzenie wesołych miasteczek i parków rozrywki, prowadzenie stadionów i innych obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego i rekreacyjnego, w tym butów narciarskich, nart, sanek, rolek, deskorolek i sprzętu do gry w golfa, wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych, kaset i kamer wideo, nagrań dźwiękowych.

Ochrona ww. znaku z tego prawa obowiązuje co najmniej do 12 marca 2023 roku.

Decyzją (...) z 2 października 2012 r. częściowo wygasło powyższe prawo ochronne powoda, w szczególności w zakresie wykazu towarów i klas towarowych: (...) prowadzenie biur turystycznych i agencji podróży, usługi parkingowe.

Powodowi przysługuje również prawo do słownego znaku towarowego „(...)

W zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej pozwany, co najmniej od czerwca 2009 r., posługuje się oznaczeniem słowno-graficznym „(...) S.&F.”, które jest odmienne od znaku towarowego powoda tylko w tym zakresie, że inną czcionką w tym podobnym układzie przestrzennym przy nazwie „(...)” dopisano wyrażenie (...). Podstawowy element graficzny przedstawiający wyrażenie (...) w którym zamiast litery „t” umieszczono sylwetkę narciarza jest zachowane. Pozwany używa wspomnianego oznaczenia m.in. na jego stronie internetowej, dokumentacji handlowej oraz wszelkich innych artykułach służących powszechnej reklamie i aktywnej promocji działalności gospodarczej. Pozwany posługuje następującym oznaczeniem handlowym swojego przedsiębiorstwa (logo):

X.

Pozwany miał zezwolenie na używanie znaku towarowego powódki ze względu na prowadzenie działalności wyłącznie na terenie należącym do powódki. Z chwilą zakończenia umowy najmu, z dniem 30 kwietnia 2014 r., łączącej dotychczasowe strony, powódka złożyła pozwanemu oświadczenie o bezwzględnym zakazie dalszego posługiwania się znakiem towarowym „(...)S.” do prowadzenia własnej, prywatnej działalności.

Poprzedni właściciel powodowej spółki (...) mówił przed zakupem udziałów nabywcom spółki o biurze podróży, które mieściło się na terenie obiektu (...)S.. Z. B. twierdził, że porozumiał się z właścicielem tego biura – pozwanym M. S. (1), że dopóki on prowadzi to biuro na terenie powodowej spółki, to może korzystać z tego znaku towarowego. Z rozmowy wynikało, że to było nieformalne porozumienie i pan B. nie wspominał o umowie.

Prezes zarządu powoda usłyszał wtedy od pana B. i M. N., który był wieloletnim pracownikiem i dyrektorem technicznym, że jest to tylko porozumienie ustne, nie ma żadnego dokumentu.

Strony nie miały pisemnej umowy licencyjnej; powód nie znalazł też żadnego egzemplarza jakiegokolwiek umowy licencyjnej w swoich archiwach. Żaden dokument licencyjny nie został również złożony do akt rejestrowych (...). Pozwany nie zawarł w dniu 1 lipca 2009 r. z powodem umowy licencyjnej, której przedmiotem jest prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny (...) S. zarejestrowany pod numerem R. (...).

Pozwany dysponuje egzemplarzem dokument pt. (...)datowanego na 1 lipca 2009 r., podpisanym i parafowanym w imieniu powodowej spółki przez jej ówczesnego prezesa zarządu Z. B.. Podpisy i parafy na dokumencie „(...)” zostały naniesione na przedłożony do akt egzemplarz umowy w okresie między 36 miesiącem a 24 miesiącem od daty badania pisma ręcznego, które nastąpiło w październiku 2016 r. Umowa licencyjna nie została zawarta w dacie na niej widniejącej – tj. 1 lipca 2009 r.

Wartość rynkowa znaku towarowego (...) S. zarejestrowanego pod numerem(...) (...) wynosi 6 926 165 zł. Suma pieniężna odpowiadająca rocznej opłacie licencyjnej za posługiwanie się znakiem towarowym (...) S. zarejestrowanym pod numerem (...). (...) wynosi 25 000 zł. Za okres od października 2014 roku do 10 lutego 2016 roku wynosi: za 2014 rok – 8333 zł, za 2015 rok - 25 000 zł i za rok 2016 – 2783 zł, co w sumie za wskazany okres daje 36 116 zł.

Powód wezwał pozwanego pismem z 6 listopada 2014 do zaniechania naruszeń. Pozwany na wezwanie odpowiedział pismem z 21 listopada 2014 r., w którym powołał się na wykorzystywanie znaku towarowego w związku z licencją zawartą rzekomo 1 lipca 2009 r. Pozwany nie uczynił zadość żądaniu powoda do dnia zamknięcia rozprawy.

Pozwanemu przysługuje prawo ochronne nr (...) na słowny znak towarowy: (...) (...) od 7 listopada 2016 r. w zakresie klasy: prowadzenie biur turystycznych i agencji podróży.

W tak ustalonym stanie faktycznym w oparciu o zaferowane przez strony dowody Sąd Okręgowy uznał, że roszczenie zasługuje na uwzględnienie nie co do zasady i częściowo co do wysokości.

Dalej sąd wskazał, że po analizie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i stanowisk stron doszedł do przekonania, że bezsporne między stronami jest w niniejszej sprawie, że znak towarowy powoda jest renomowany. Wynika to z jednoznacznego stanowiska stron wyrażonych w kilku pismach procesowych (por. np. k. 95). Na podstawie art. 229 k.p.c. sąd uznał, że renoma znaku towarowego powoda nie wymaga dowodu.

Poza tym Sąd uznał za bezsporne, że znak używany w swojej działalności przez pozwanego jest zasadniczo bardzo podobny do znaku powoda. W zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej pozwany, co najmniej od czerwca 2009 r., posługuje się oznaczeniem słowno-graficznym „(...) S.&F.”, które jest odmienne od znaku towarowego powoda tylko w tym zakresie, że inną czcionką w tym podobnym układzie przestrzennym przy nazwie „(...)” dopisano wyrażenie (...). Podstawowy element graficzny i odróżniający, przedstawiający wyrażenie (...), w którym zamiast litery „t” umieszczono sylwetkę narciarza, jest zachowane. Pozwany używa wspomnianego oznaczenia m.in. na jego stronie internetowej, dokumentacji handlowej oraz wszelkich innych artykułach służących powszechnej reklamie i aktywnej promocji działalności gospodarczej.

Dalej sąd podniósł, że przedłożona przez pozwanego umowa licencyjna nie została zawarta w dacie na niej widniejącej – tj. 1 lipca 2009 r co wynika z uznanej za wiarygodną przez Sąd opinii instytutu, lecz została sporządzona pomiędzy 36 – 24 miesiące przed opiniowaniem, które miało miejsce w październiku 2016 r. W tym czasie prezesem zarządu powoda nie był już bezspornie Z. B.. Przeto nie miał on umocowania do działania w imieniu i na rzecz powodowej

spółki (art. 201 § 1 k.s.h.). Z tych przyczyn, zdaniem sądu, wobec braku ważnej umowy zawartej przez strony, licencja nie mogła uchronić od odpowiedzialności deliktowej pozwanego.

Sąd podniósł również, że uprawnienie pozwanego do korzystania ze znaku towarowego nie wynika również z tego, że prawo ochronne na znak towarowy wygasło. W tej kwestii Sąd Okręgowy wskazał, że brak używania (korzystania) ze znaku renomowanego musi być kapitalny (niezależny od klasy), nieprzerwany i rzeczywisty, aby mówić o ograniczeniu skuteczności prawa ochronnego na podstawie tego przepisu. W tym przypadku nie miała miejsca taka sytuacja, skoro bezspornie dla przynajmniej niektórych swoich usług powód używa od momentu uzyskania prawa ochronnego rzeczony znak. Sąd zauważył, że – na podstawie art. 169 ust. 4 pkt 3 p.w.p. – za używanie znaku w rozumieniu art. 169 ust. 1 p.w.p. (a przez to także w rozumieniu art. 157 p.w.p.) uważa się również używanie znaku przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego. Dlatego sąd I instancji za nielogiczne uznał stanowisko pozwanego, który wskazywał, że rzekomo używał za zgodą Z. B. rzeczony znak, który jednak wygasł. Pozwany twierdził, że prawo ochronne powoda wygasło 2 października 2012 (por. m.in. protokół z ostatniej rozprawy), co oznacza, że pięcioletni okres z art. 157 p.w.p. w zw. z art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. zaczął biec 2 października 2007 r. Zauważyć jednak trzeba, że bezspornie pozwany do 30 kwietnia 2014 r. miał umowę najmu z powódką i korzystał ze znaku na terenie należącym do powódki. Trudno zatem przyjmować, że znak wygasł, skoro bezspornie do 30 kwietnia 2014 r. pozwany używał znaku towarowego (...)S..

Po drugie zaś Sąd nie jest uprawniony w tym postępowaniu do stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego, o którym owa w art. 169 ust. 6 p.w.p. Zdaniem komentatorów, aby pozwany mógł skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 157 (...), powinien złożyć w(...) wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa znaku towarowego, który stanowi podstawę powództwa. Jeśli wobec niego zostało już skierowane powództwo o naruszenie znaku towarowego, uzasadnione jest także złożenie wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie naruszenia znaku towarowego do czasu rozpatrzenia przez (...) wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia (A. Michalak (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2016, Legalis). W tym przypadku nic takiego nie miało miejsca, zaś na podstawie materiału zgromadzonego w aktach tej sprawy, Sąd uznał, że nie można mówić o wygaśnięciu prawa ochronnego na rzeczony znak towarowy.

Również za nieuzasadnione Sąd Okręgowy uznał stanowisko pozwanego, że jego uprawnienie do korzystania ze znaku towarowego wynika z tego, że decyzją (...)z 2 października 2012 r. częściowo wygasło powyższe prawo ochronne powoda, w szczególności w zakresie wykazu towarów i klas towarowych: (...) prowadzenie biur turystycznych i agencji podróży, usługi parkingowe.

W tej kwestii Sąd zwrócił uwagę na to, że znak powoda jest bezspornym znakiem renomowanym w związku z tym nie ma znaczenia bezprawne korzystanie z tego znaku przez pozwanego, nawet przy innej klasie towarów czy usług. W tym zakresie sąd powołał się na treść art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Poza tym zdaniem Sądu pozostałe w klasyfikacji klasy towarów dla których zarejestrowany jest znak powódki(...)klasyfikacji nicejskiej są na tyle szerokie, że obejmując również turystykę narciarską – tj. usługi świadczone przez pozwanego.

Zatem nawet w granicach specjalizacji pozwany narusza znak towarowy powoda. Tym samym Sąd uznał, że doszło do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy powoda przez pozwanego.

Z tej samej przyczyny, a więc z powodu podobieństwa oznaczenia używanego przez pozwanego do renomowanego znaku towarowego powoda oraz jednorodności usług, działanie pozwanego stanowiło w ocenie Sądu czyn nieuczciwej konkurencji przewidziany w art. 5 w zw. z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (...)

W treści pozwu – w tym jego petitum – nie wskazano, że roszczenia dotyczą wyłącznie znaku towarowego z prawem ochronnym nr (...). Zatem żądanie ponad to zostało oddalone. Sąd nie zakazuje również pozwanemu posługiwania się znakiem słownym, który w toku procesu zarejestrował na swoją rzecz. Tym samym w punktach I i II sentencji wyroku

Sąd orzekł o żądaniu zaniechania naruszania prawa ochronnego na znak towarowy powoda i usunięciu skutków niedozwolonych działań w postaci wycofania z obrotu wszelkich usług opatrzonego zastrzeżonym znakiem powoda.

Zdaniem Sądu z ustalonego stanu faktycznego sprawy wynika, że naruszenie było zawinione, skoro pozwany kontynuuje naruszenie mimo zwerbalizowanego jeszcze w 2014 r. sprzeciwu powoda co do korzystania przez pozwanego ze oznaczenia podobnego do znaku powoda i stan ten trwał co najmniej do zamknięcia rozprawy. Na tej podstawie Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 36 116 zł jako wyliczone przez biegłego zryczałtowane odszkodowanie z tytułu naruszenia. Z protokołów zarówno pierwszej jak i ostatniej rozprawy w sprawie wynika, że strona powodowa wносиła, aby uwzględnić okres naruszenia do dnia dzisiejszego. Przy czym innym „dniem dzisiejszym” był 10 lutego 2016, kiedy to precyzowano początkowo roszczenie a innym dzień zamknięcia rozprawy. Biegły nie wyliczył odszkodowania na przyszłość, a za okres od października 2014 do lutego 2016 r. Strona powodowa nie rozszerzyła swojego żądania z pozwu o zapłatę kwoty 100 000 zł o inny okres niż liczył biegły. Z tego względu roszczenie, ponad wyliczoną przez biegłego kwotę, nie zasługiwało na uwzględnienie.

O odsetkach Sąd orzekł zgodnie z art. 481 § 1 k.c. w zw. z art. 455 k.c. Zgodnie z art. 481 § 1 k.c. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zgodnie zaś z art. 455 k.c. jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Za wymagalność roszczenia Sąd przyjął dzień złożenia pozwu w sprawie oraz dzień do którego biegły wyliczył zryczałtowanego odszkodowanie.

Sąd oddalił powództwo w zakresie żądania sformułowanego w punkcie 3 petitum pozwu, a wynikającego z art. 296 ust. 1a p.w.p. w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. Sąd uznał, że podanie wyroku do publicznej wiadomości nie jest celowe, albowiem jego sentencja nie zostanie zrozumiana przez docelową klientelę stron, tj. konsumentów. Jest ona skomplikowana, obszerna i wielowątkowa. Żądanie to nie zostało też przez powódkę uzasadnione, toteż trudno przyjmować, że spełniłoby swoje informacyjne i kompensacyjne walory.

Opłatę ostateczną od roszczeń ujętych w punktach 1-2 pozwu Sąd określa kierując się dyrektywami z przepisu art. 15 ust. 3 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wartości przedmiotu sporu w zakresie żądania powódki nie sposób było poznać w tym postępowaniu, ponieważ jego przedmiotem było stwierdzenie naruszenia prawa wyłączzonego a nie jego wycena. Wysokość opłaty ostatecznej w kwocie po 1000 zł odpowiada gospodarczemu charakterowi roszczeń oraz społecznej doniosłości rozstrzygnięcia i stopniu zawłości sprawy, które wszak nie były nieznaczące.

O kosztach procesu sąd orzekł jak w punkcie VI wyroku, w oparciu o treść art. 100 k.p.c., zgodnie z którym, w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone.

Apelację od powyższego wyroku wniosły obie strony.

Pozwany zaskarżył wyrok w części tj. co do pkt I, II, III, VI oraz VII, i wniósł zamianę zaskarżonego wyroku poprzez:

1. oddalenie powództwa również w części, w jakiej nie zostało ono oddalone w wyroku Sądu Okręgowego w (...) z dnia 26 lutego 2018 roku (sygn. akt IX GC 946/15);
2. zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania za I oraz za II instancję, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych wraz z opłatą skarbową ,
3. ewentualnie, o uchylenie ww. wyroku w zaskarżonym zakresie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji;

Skarżący zarzucił :

I. Naruszenie wskazanych poniżej przepisów prawa materialnego:

1. art. 153 § 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na wywiedzeniu, że uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy przez powódkę jest prawem absolutnym, obejmującym każdy rodzaj działalności wykonywanej przez powódkę, niezależnie od klasy i wykazu towarów rzeczywiście objętych wpisem w rejestrze właściwym dla znaków towarowych; poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i bezpodstawne wywiedzenie, że znak towarowy powódki jest znakiem towarowym renomowanym, co uzasadniałoby rozszerzenie zakresu ochrony znaku towarowego powódki poza zakres klas wskazanych we wpisie w rejestrze właściwym dla znaków towarowych - co w konsekwencji doprowadziło także do niewłaściwego zastosowania art. 296 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz art. 5 w zw. z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

2. art. 228 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, poprzez jego niezastosowanie i pominięcie tego, że z wpisu znaku towarowego powódki oraz pozwanego do rejestru właściwego dla znaków towarowych wynika, że prawo ochronne na znak towarowy powódki nie obejmowało w dacie wytoczenia pozwu usług i towarów wymienionych w klasie(...) klasyfikacji nicejskiej, pomimo iż wpisy te cieszą się domniemaniem prawdziwości, które nie zostało obalone;

3. art. 157 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej w zw. z art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i wywiedzenie, że powódka była uprawniona do korzystania ze znaku towarowego w klasie (...) klasyfikacji nicejskiej z uwagi na renomowany charakter tego znaku, mimo że ww. znak powódki nie był renomowany, powódka nigdy faktycznie nie używała ww. znaku w zakresie mieszczącym się w tej klasie, oraz mimo tego, że prawo ochronne do używania przez powódkę znaku towarowego w tej klasie wygasło definitywnie, co stwierdzono decyzją z dnia 2 października 2012 roku - co w konsekwencji doprowadziło także do niewłaściwego zastosowania art. 296 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zw. z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4. art. 168 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej poprzez jego niezastosowanie i wywiedzenie, że powódce przysługiwało prawo ochronne na znak towarowy obejmujące usługi i towary wymienione w klasie (...) klasyfikacji nicejskiej, podczas gdy prawo ochronne do używania przez powódkę znaku towarowego w tej klasie wygasło definitywnie, co stwierdzono decyzją z dnia 2 października 2012 roku - co w konsekwencji doprowadziło także do niewłaściwego zastosowania art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej oraz art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zw. z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

5. art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej w zw. z art. 6 k.c. w zw. z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zw. z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na wywiedzeniu, że działania pozwanego stanowiły naruszenie prawa ochronnego powódki na znak towarowy i czyn nieuczciwej konkurencji, pomimo, że pozwany prowadził działalność i używał znaku towarowego wyłącznie świadcząc usługi i towary mieszczące się w klasie(...) klasyfikacji nicejskiej, co do której prawo ochronne na znak towarowy nie przysługiwało powódce oraz pomimo tego, że znak towarowy powódki nie był renomowanym znakiem towarowym, a tym samym nie zachodziły podstawy do rozszerzenia zakresu ochrony znaku towarowego powódki poza klasy działalności ujawnione we wpisie do rejestru właściwego dla znaków towarowych;

6. art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o (...) poprzez jego niezastosowanie i pominięcie tego, że z wpisu powódki w (...) wynika, że powódka nie prowadzi działalności polegającej na świadczeniu usług i towarów wymienionych w klasie (...) klasyfikacji nicejskiej, a wpis ten cieszy się domniemaniem prawdziwości które nie zostało obalone.

II. Naruszenie przepisów postępowania mogące mieć wpływ na wynik sprawy tj.

1.art. 229 k.p.c., poprzez przyjęcie że renoma znaku towarowego „(...)S.”, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, nie wymaga dowodu podczas gdy renoma tego znaku nie stanowiła okoliczności faktycznej, a nadto okoliczność ta nie została przyznana przez pozwanego i udowodniona przez powódkę - co w konsekwencji doprowadziło do niewłaściwego zastosowania przepisów prawa materialnego;

2. art. 234 k.p.c., poprzez pominięcie treści wynikających z wpisu powódki w (...) w zakresie przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej oraz wpisu znaku towarowego powódki oraz pozwanego do rejestru właściwego dla znaków towarowych pomimo, iż wpisy te cieszą się domniemaniem prawdziwości, które nie zostało obalone ~ co w konsekwencji doprowadziło do niewłaściwego zastosowania przepisów prawa materialnego;

3. art. 231 k.p.c., poprzez nie wywiedzenie przez Sąd I instancji, że strony łączyła umowa licencji, podczas gdy Sąd winien był zastosować domniemanie faktyczne zawarcia ww. umowy, szczególnie z uwagi na następujące fakty, z których winien wywieść to domniemanie, tj.

- z wzajemnej współpracy stron w zakresie realizacji umowy (w tym z zrzeczenia się przez powódkę prawa do prowadzenia biura podróży na rzecz pozwanego);

- z prowadzenia wspólnych działań w sposób wyłączający ewentualną konkurencję stron i czerpaniem wspólnych korzyści z takiej działalności;

- z niekonkurencyjnego charakteru działalności stron;

- z długoletniej znajomości pomiędzy byłym prezesem zarządu powódki - Z. B. a pozwanym oraz Z. B. a obecnymi członkami zarządu powódki;

- z udzielenia przez powódkę zezwolenia na używanie znaku towarowego pozwanemu;

- co w konsekwencji doprowadziło do niewłaściwego zastosowania norm prawa materialnego;

4. art. 233 § 1 k.p.c., poprzez dowolną zgromadzonego w sprawie materia

dowodowego i wywiedzenie na tej podstawie, iż strony nie zawarły pisemnej umowy licencji, podczas gdy z zeznań świadka Z. B. oraz pozwanego jednoznacznie wynika, że umowa taka została z pozwanym zawarta, natomiast pozostali świadkowie zeznali, że pozwanemu została udzielona zgoda na używanie znaku towarowego powódki - co w konsekwencji doprowadziło do niewłaściwego zastosowania prawa materialnego;

5. art. 233 § 1 k.p.c., poprzez dowolną i nieuzasadnioną obiektywnymi względami, negatywną ocenę zeznań składanych przez pozwanego oraz świadka Z. B., przy jednoczesnym nadaniu waloru pełnej wiarygodności zeznaniom świadków związanych bezpośrednio z działalnością powódki, tj. T. B., W. S. oraz P. D., mimo że zeznania te potwierdzały słowa pozwanego oraz świadka Z. B. względem prowadzenia biura podróży, a co do pozostałych kwestii świadkowie związani bezpośrednio z powódką zeznawali rozbieżnie ~ co w konsekwencji doprowadziło do niewłaściwego zastosowania norm prawa materialnego;

6. art, 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 278 § 1 k.p.c., poprzez uznanie za przydatną do rozstrzygnięcia sprawy i wiarygodną opinię Instytutu (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P., pomimo że ww. opinia ujawnia poważne wadliwości, które zgodnie z zasadami logiki i prawidłowego rozumowania uniemożliwiały stwierdzenie o jej całkowitej wiarygodności oraz użyteczności na potrzeby niniejszej sprawy, przy czym wykładnikiem rzeczonych wad było: nieuzasadnione zastosowanie krytykowanej i kontrowersyjnej metody badawczej, tj. metody (...) A., nieudostępnienie raportu z przeprowadzonej walidacji metodą (...) A., brak wyjaśnienia i opisanie przebiegu procesu kondycjonowania przedmiotowego dla sprawy dokumentu umowy licencyjnej, brak wyjaśnienia, opisanie i konkretnego wskazania materiału porównawczego, wykorzystanego w ramach przeprowadzonych badań - skutkiem czego Sąd I Instancji

poczynił błędne ustalenia faktyczne w zakresie daty sporządzenia dokumentu umowy licencyjnej, jak również dokonał swobodnej oceny wiarygodności dokumentu ww. umowy i niewłaściwie zastosował przepisy prawa materialnego;

7. art. 233 § 1 k.p.c., poprzez dowolną ocenę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego(...) uznanie, że umowa licencyjna łącząca pozwanego z powódką nie stanowi dowodu wiarygodnego, podczas gdy zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie pozwalał na uznanie ww. umowy za całkowicie niewiarygodnej - co w konsekwencji doprowadziło do niewłaściwego zastosowania norm prawa materialnego;

8. art. 233 § 1 k.p.c., poprzez sprzeczność istotnych ustaleń faktycznych Sądu I instancji z treścią materiału dowodowego, tj. uznanie że umowa licencyjna łącząca pozwanego z powódką nie została zawarta w dacie jaką opatrzone tenże umowę podczas gdy zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie pozwalał na poczynienie ww. ustalenia - co w konsekwencji doprowadziło do niewłaściwego zastosowania norm prawa materialnego;

9. art. 217 § 1 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. w zw. z art. 232 k.p.c. w zw. z art. 278 § 1 k.p.c. w zw. z art. 286 k.p.c. w zw. z art. 290 k.p.c., poprzez oddalenie wniosku pozwanego o przeprowadzenie dalszego dowodu z opinii biegłego, ewentualnie instytutu naukowego w dziedzinie pismoznawstwa na okoliczność wieku dokumentu umowy licencyjnej, pomimo że ww. opinia Instytutu (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P., sporządzona na okoliczność analogiczną do powyżej wskazanej ujawniała poważne wadliwości i nie mogła stanowić wiarygodnego, użytecznego dowodu na okoliczność istotną dla sprawy, jaką był czas powstania dokumentu umowy licencyjnej, a w sprawie zaistniała konieczność skorzystania z dodatkowej opinii - skutkiem czego Sąd poczynił błędne ustalenia faktyczne w zakresie daty sporządzenia umowy licencyjnej, jak również niewłaściwie zastosował przepisy prawa materialnego;

10. art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 217 § 1 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. w zw. z art. 232 k.p.c. w zw. z art. 278 § 1 k.p.c., poprzez uznanie za przydatną do rozstrzygnięcia sprawy i wiarygodną opinią biegłego P. M., pomimo że treść i końcowe wnioski ww. opinii zostały oparte na analizie materiałów, do których Sąd I instancji i strony nie miały dostępu na etapie opiniowania oraz badania opinii w toku czynności procesowych, a które to dokumenty zostały samodzielnie zgromadzone przez biegłego, bez zewnętrznej inicjatywy ze strony Sądu, powódki oraz pozwanego - skutkiem czego Sąd I instancji nie miał możliwości zbadania wiarygodności wykorzystanych przez biegłego materiałów źródłowych i poczynił błędne ustalenia faktyczne w zakresie wysokości opłaty licencyjnej, opierając je na dowodzie z opinii biegłego, niedającym się do zweryfikowania pod kątem logiczności i zgodności ze wskazaniami wiedzy powszechnej;

11. art. 217 § 1 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. w zw. z art. 232 k.p.c. w zw. z art. 278 § 1 k.p.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c., poprzez uchylenie przez Sąd I instancji pytania pełnomocnika pozwanego do biegłego P. M., zadanego na rozprawie przeprowadzonej dnia 12 lutego 2018 roku, czy gdyby biegły uwzględnił w opinii umowę licencyjną złożoną do akt sprawy, to jakby to wpłynęło na wynik opinii, pomimo że powyższe pytanie dotyczyło okoliczności istotnej dla sprawy, mającej poważne znaczenie dla wniosków końcowych opinii sporządzonej przez biegłego P. M., w zakresie wysokości oszacowanego wynagrodzenia - skutkiem czego Sąd I instancji oparł orzeczenie końcowe, w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia powódki, na opinii biegłego, która nie była pełna, albowiem nie uwzględniała całokształtu okoliczności wpływających na wysokość ww. wynagrodzenia;

12. art. 217 § 1 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. w zw. z art. 232 k.p.c. w zw. z art. 278 § 1 k.p.c. poprzez oddalenie wniosku pozwanego o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z dziedziny własności przemysłowej i własności intelektualnej również na okoliczność zbadania, czy korzystanie przez pozwanego zwiększyło wartość znaku towarowego (...) S." oraz na okoliczność zbadania rodzaju i wartości korzyści powódki z tytułu zwiększenia wartości znaku towarowego (...) S.", w następstwie korzystania ze znaku towarowego „(...)S." przez pozwanego - co w konsekwencji doprowadziło do ustalenia nieprawidłowej wysokości wynagrodzenia i oparcia orzeczenia końcowego, w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia powódki, na opinii biegłego, która nie była pełna, albowiem nie uwzględniała całokształtu okoliczności wpływających na wysokość ww. wynagrodzenia;

13. art. 217 § 1 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. w zw. z art. 232 k.p.c. w zw. z art. 244 § 1 k.p.c. w zw. z art. 233 k.p.c. poprzez oddalenie wniosku pełnomocnika pozwanego o przeprowadzenie dowodu z innych dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, prowadzonych pod sygn. akt (...). (...)(...)pomimo iż treść tych dokumentów

dotyczyła okoliczności istotnych dla sprawy, pozwalających na zdekodowanie motywów, którymi organa ścigania kierowały się przy umorzeniu postępowania karnego wszczętego z zawiadomienia Sądu i instancji - co w konsekwencji doprowadziło do niewłaściwego zastosowania norm prawa materialnego;

Powódka zaskarżyła wyrok w części oddalającej dalej idące żądania pozwu, aniżeli te ostatecznie uwzględnione, a mianowicie:

1. pkt III. ppkt b) wyroku - w części nieuwzględniającej, jako daty początkowej roszczenia odsetkowego, od całości należności głównej, daty odpowiadającej dniowi złożenia pozwu w sprawie,

2. pkt V. wyroku - w całości,

pkt VI. i VII. wyroku - w części obciążającej powódkę kosztami sądowymi, oraz nieobciążenia pozwanego kosztami zastępstwa procesowego poniesionymi przez powódkę, w postępowaniu przed sądem I instancji .

Zaskarżonemu wyrokowi powódka zarzuciła :

1.naruszenie prawa materialnego, przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, a mianowicie:

a) naruszenie art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.-Prawo własności przemysłowej (Dz.U.(...)). dalej, jako p.w.p. - poprzez dokonanie błędnej wykładni tego przepisu, w wyniku nietrafnego uznania, że roszczenie finansowe powodowej Spółki, zasadnie, w przedmiotowej sprawie, winno ograniczać się, wyłącznie, do kwoty zryczałtowanego przez biegłego odszkodowania z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, tj., w wysokości odpowiadającej, hipotetycznie, jedynie, wyliczonej opłacie licencyjnej — w sytuacji, gdy, w świetle całokształtu okoliczności stanu faktycznego niniejszej sprawy, oraz przy, jednoczesnym, uwzględnieniu obowiązujących w analizowanej materii, przepisów prawa, niewątpliwym, zasadniczo, winno być, że, w związku, z bezspornie, zawinionym zachowaniem pozwanego, naprawienie szkody wyrządzonej powódce tego typu nagannym postępowaniem, i to, rozpatrywanej, przy tym, zarówno w aspekcie materialnym, jak i, niematerialnym — adekwatnie do zaistniałej sytuacji, w analizowanym przypadku, wobec, tak de facto, fizycznego braku istnienia umowy licencyjnej, może nastąpić, wyłącznie, poprzez zapłatę innego stosownego wynagrodzenia, mając na względzie, chociażby, samą szacunkową wartość rynkową znaku towarowego zastrzeżonego na rzecz (...) (...) Sp. z o.o. (o wart. blisko 7 mln zł), cały okres trwania rzeczywistego naruszenia (od 10.2014 t. co najmniej do dnia wyrokowania), czy też, niekwestionowany, przy tym, fakt, że w sprawie niniejszej mamy do czynienia ze znakiem renomowanym;

b, naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.-Prawo własności przemysłowej (Dz.U, (...),t.j.i, dalej, jako p.w.p. - poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i zupełne pominięcie przy ustalaniu wysokości roszczenia pieniężnego zgłoszonego w sprawie przez powódkę, i to, pomimo, bezspornego uznania znaku towarowego, stanowiącego główny przedmiot niniejszego postępowania, za renomowany znak towarowy - podczas, gdy, mając na względzie, chociażby, powszechnie znany fakt, że renoma znaku oznacza jego siłę atrakcyjną, wartość reklamową, prestiż, jakość, wyjątkowość, oraz zdolność do stymulowania zbytu oznaczonego nim towaru/usługi, to, w kontekście dokonanej oceny zachowania pozwanego, który pasożytuje na znaku towarowym zastrzeżonym na rzecz powódki, czerpiąc z tego tytułu nieuzasadnione korzyści materialne - zasądzone odszkodowanie, w takim stanie rzeczy, niewątpliwie, winno być adekwatne do natężenia naruszenia i siły samego znaku, a nadto, odzwierciedlać jego ekskluzywny charakter, jak również, wysoką rozpoznawalność w kręgu jego odbiorców, a nie ograniczać się, przy tym, wyłącznie, do abstrakcyjnie podanej kwoty, jako potencjalnie należnej opłaty licencyjnej, która, nie uwzględnia, przy tym, w ogóle, bądź, co najmniej dostatecznie, cech szczególnych znaku jw.;

c, naruszenie art. 296 ust, law zw. z art. 287 ust, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.-Prawo własności przemysłowej (Dz.U. (...).t.j.). dalej, jako p.w.p. - poprzez jego niezastosowanie, i, w bezpośredniej tego konsekwencji, oddalenie ostatecznie żądań pozwu o nakazanie pozwanemu usunięcia skutków niedozwolonych działań, poprzez opublikowanie, na lamach dziennika (...), w terminie jednego miesiąca od uprawomocnienia się wyroku, sentencji tak zapadłego orzeczenia w niniejszej sprawie, uznając, iż jest to, niecelowe, albowiem, z uwagi na wielowątkowość

treści wyroku, i tak, prawdopodobnie, rzekomo, nie zostanie ona zrozumiana przez jego potencjalnych odbiorców - podczas, gdy, uwzględniając, niekwestionowaną okoliczność, że zachowanie pozwanego, nie tylko wyczerpuje znamiona zawinonego naruszenia prawa do znaku towarowego, ale, nadto, stanowi, przy tym, dodatkowo, czyn nieuczciwej konkurencji, natomiast, głównym przedmiotem postępowania jest znak słowno-graficzny cieszący się powszechną renomą i uznaniem - to w takim stanie rzeczy, roszczenia uprawnionej Spółki o podanie orzeczenia do publicznej wiadomości - przede wszystkim, pełniąc swą funkcję wychowawczą i prewencyjną - jawi się, nie tyle jako w pełni usprawiedliwione, ile wręcz konieczne, będąc, bowiem, swoistego rodzaju przestrożą dla ewentualnych innych podmiotów które mogłyby chcieć w przyszłości dokonywać naruszeń praw ochronnych;

d, naruszenie art. 481 § 1 k.c. w zw. z art. 455 k.c. - poprzez jego błędną wykładnię, polegającą na dowolnym przyjęciu, że wymagalność roszczenia pieniężnego dochodzonego w niniejszym postępowaniu przez powódkę od pozwanego, przynajmniej co do części zasądzonego zryczałtowanego odszkodowania, przypada na dzień 10 lutego 2016 r., jako, niby, data początkowa opóźnienia zobowiązanego w spełnieniu świadczenia, podczas gdy, w związku z okolicznością, że termin zapłaty żądanej pozewem należności, nie, tylko nie został oznaczony, ale, nadto, nie wynika, przy tym, również, z właściwości tego zobowiązania (należność nieterminowa), to, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie, w jakim regulują one tę kwestę, świadczenie to, w takim stanie rzeczy, powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do zapłaty, a zatem, w niniejszej sprawie, w dniu 26 sierpnia 2015 r., skoro, na podstawie zgromadzonych dowodów, jednoznacznie wręcz jest, że z momentem złożenia pozwu, dłużnik został wezwany do zapłaty, co zaktualizowało, tym samym, po stronie pozwanego, obowiązek natychmiastowego spełnienia na rzecz powódki, tak żądanego w sprawie świadczenia pieniężnego;

II. naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na ostateczny wynik sprawy, a mianowicie:

a) naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 278 § 1 k.p.c. i art. 285 k.p.c. - poprzez dowolną, a nie swobodną ocenę dowodu w postaci opinii biegłego sądowego P. M. z dnia 30.09.2017 r., wobec, jej bezkrytycznego przyjęcia za podstawę roszczeń zgłoszonych w sprawie przez stronę powodową, tj., w zakresie, hipotetycznie, jedynie, podanej kwoty, tytułem opłaty licencyjnej - w sytuacji, gdy, w prawidłowo ustalonym stanie faktycznym, jakkolwiek, bezspornym w zasadzie jest, że między stronami tak, de facto, nigdy nie doszło do skutecznego zawarcia umowy licencyjnej, z której treści wynikałaby wysokość opłaty licencyjnej należnej z tego tytułu, stąd też, w tak zaistniałej sytuacji, naprawienie wyrządzonej szkody na rzecz powódki, winno nastąpić, poprzez zapłatę, jedynie, należycie rozważonej kwoty wynagrodzenia, adekwatnego do rozpoznawanego przypadku naruszenia prawa ochronnego do renomowanego znaku towarowego, a nie sprowadzać się w⁷ tym względzie, wyłącznie do opłaty przykładowo tylko podanej, której ostateczne ustalenie zależy już od bezpośrednio zainteresowanych, tym bardziej, bacząc na normatywne wytyczne, braku bezwzględniego związania Sądu wnioskami opinii, która podlega ocenie i wykorzystaniu w sprawie, analogicznie do innych dowodów - zgodnie z zasadą ich swobodnej oceny.

Wskazując na powyższe uchybienia skarżąca wniosła o

1. zmianę wyroku w zaskarżonej części, poprzez uwzględnienie powództwa w całości, i, tym samym:

a) zasądzenie od pozwanego M. S. (2) na rzecz powódki (...) (...) Sp. z o.o., dodatkowej kwoty 63.884,00 zł (łącznie 100.000,00 zł),

b) zasądzenie od pozwanego M. S. (1) na rzecz powódki (...) (...) Sp. z o.o., od należności głównej w kwocie 100.000,00 zł, odsetek ustawowych od dnia 26 sierpnia 2015 r. do dnia zapłaty, z tym zastrzeżeniem, że od dnia 01 stycznia 2016 r., są to odsetki ustawowe za opóźnienie;

c) nakazanie pozwanemu usunięcia skutków niedozwolonych działań, poprzez opublikowanie, na łamach dziennika „(...) (...)” w terminie jednego miesiąca od uprawomocnienia się wyroku, sentencji zapadłego orzeczenia rozstrzygającego spór między stronami w niniejszej sprawie, wraz z jednoczesnym upoważnieniem powódki do publikacji orzeczenia na koszt pozwanego, w sytuacji niewykonania w terminie wyroku w tej części;

2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów postępowania sądowego, w tym, kosztów zastępstwa procesowego za obie instancje według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje :

Apelacja pozwanego okazała się częściowo uzasadniona . Natomiast apelacja powoda była niezasadna.

Sąd Apelacyjny podziela co do zasady ustalony przez Sąd Okręgowy stan faktyczny. Nie podziela natomiast niektórych wniosków i ustaleń prawnych tego sądu.

Przechodząc do oceny zarzutów apelacji pozwanego Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Co do zarzutów dotyczących prawa procesowego w zakresie ustaleń co do umowy licencyjnej i opinii instytutu to w ocenie Sądu Apelacyjnego zarzuty są nieuzasadnione .

Opinia biegłego, pomimo jej specyficznego charakteru, jak każdy inny środek dowodowy podlega ocenie sądu na podstawie art. 233 § 1 KPC. Sąd nie dokonuje jednak oceny wiarygodności opinii lecz ocenia ją pod względem fachowości, rzetelności czy logiczności, może także pomijać oczywiste pomyłki czy błędy rachunkowe. Oceniając opinię biegłego sąd powinien uwzględniać takie kryteria, jak poziom wiedzy biegłego, podstawy teoretyczne opinii, sposób motywowania sformułowanego stanowiska, stopień stanowczości wyrażonych w niej ocen, zgodność z zasadami logiki i wiedzy powszechnej (wyr. SA w (...) z 25.6.2009 r., (...), (...) w K. (...)).

Sąd Apelacyjny w całej rozciągłości w tym zakresie podziela stanowisko Sądu i instancji , że opinia instytutu jest wiarygodna.

Pracownik instytutu, będący jednocześnie biegłym sądowym, dysponował odpowiednią wiedzą dla sporządzenia przedmiotowej opinii i składania w tym zakresie zeznań. Nie budziła również wątpliwości metody jej opracowania. Biegła w sposób czytelny i przekonujący uzasadniła celowość zastosowania właśnie tej metody. Zarzuty które składał pozwany nie były przekonujące , a poza tym nie zostały poparte wiedzą fachową chociażby w postaci prywatnej ekspertyzy. Ponadto przedmiotowa opinia była rzetelna, fachowa i czyniła zadość postawionej tezie dowodowej. Wnioski końcowe pisemnej opinii zostały sformułowane w sposób jednoznaczny, kategoriyczny i zostały dostatecznie umotywowane. Nadto konkluzja opinii została wsparta pisemnym, ale także ustnym wyjaśnieniem opinii na rozprawie.

Zawarte w opinii uzupełniającej uwagi opiniującej co do błędów w piśmie procesowym skarżącego nie powinny się pojawić niemniej nie mogą one podważyć wiarygodności opinii chociażby z tego powodu , że zostały zamieszczone w uzupełniającej opinii , a więc po wydaniu opinii głównej której wnioski były jednoznaczne i nie zostały zmienione przez biegłą w późniejszej opinii uzupełniającej.

Z tych względów również nieuzasadniony był zarzut dotyczący nie powołania innego biegłego . Dowód z opinii biegłego oraz instytutu ma szczególny charakter, gdyż korzysta się z niego w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych. Z tego względu nie mają do nich zastosowania wszystkie zasady dotyczące postępowania dowodowego, a w szczególności art. 217 § 1 KPC. Dlatego nie można przyjąć, że sąd obowiązany jest dopuścić dowód z kolejnych biegłych, czy też opinii instytutu w każdym wypadku, gdy złożona opinia jest niekorzystna dla strony. Sąd ma obowiązek dopuszczenia dowodu z dalszej opinii (ekspertyza z instytutu jest odmianą opinii biegłego), gdy zachodzi taka potrzeba, a więc wtedy, gdy opinia, którą dysponuje, zawiera istotne luki, bo nie odpowiada na postawione tezy dowodowe, jest niejasna, czyli nienależycie uzasadniona lub nieweryfikowalna, tj. gdy przedstawiona przez eksperta analiza nie pozwala organowi orzekającemu skontrolować jego rozumowania co do trafności jego wniosków końcowych (post. SN z 19.8.2009 r., III CSK 7/09, L.).

Samo niezadowolenie strony z oceny przedstawionej przez biegłych nie uzasadnia potrzeby dopuszczenia przez sąd dowodu z opinii innych biegłych (wyr. SN z 6.10.2009 r., II UK 47/09, L.).

Za uzasadnione Sąd Apelacyjny uznał zarzuty prawa materialnego w części dotyczącej naruszenia przepisów ustawy o własności przemysłowej.

Przede wszystkim należy zgodzić się z pozwanym, że nieprawidłowo Sąd Okręgowy ustalił, że marka (...) ma charakter znaku renomowanego.

Przepisy nie definiują tego pojęcia. Trzeba się posiłkować orzeczeniami sądów(...). Wskazały one szereg wymogów, które muszą być spełnione, aby wykazać renomę znaku.

Renomowany znak towarowy musi być znany znacznej części odbiorców. W orzecznictwie unijnym dominuje tutaj kryterium ilościowe. Należy jednak pamiętać przy tej okazji o trzech rzeczach.

- rozpoznawalność znaku **bada się wśród jego odbiorców**, czyli nabywców określonych towarów lub usług. To ważne, bo w niektórych przypadkach zdecydowanie zawęża to liczbę osób, które muszą znak kojarzyć.
- znak powinien być rozpoznawalny przez odbiorców, ale **na znacznym terytorium kraju**. Wysoka znajomość danego znaku w P. i okolicach nie wystarczy do uznania renomy.
- Ta znaczna znajomość znaku wśród odbiorców **nie jest dokładnie określona**. Z pewnością jej stopień nie musi być wysoki (czyli ponad 50%).
- (...) orzecznictwo wskazuje, że przy analizie czy znak towarowy jest renomowany, należy wziąć pod uwagę również takie kryteria jak:
 - udział znaku w rynku
 - wielkość nakładów na promocję
 - intensywność, zasięg geograficzny używania znaku
 - okres jego używania
 - jakość oznaczonych towarów
- W (...) orzecznictwie poza kryterium ilościowym, renomowane znaki towarowe muszą posiadać określone cechy jakościowe. Chodzi o:
 - prestiż;
 - siłę przyciągania;
 - wartość reklamową, oraz
 - przekonanie odbiorców o świetnych cechach towarów opatrzonych tym znakiem.

Za renomowane znaki towarowe mogą być więc uznane znaki znane znacznej części odbiorców.

Jeżeli jednak dotyczą towarów z jakiejś niszy, ilość tych odbiorców może być stosunkowo mała.

Zasięg terytorialny musi obejmować znaczną część danego kraju. Znow jednak nie musi to być całe terytorium.

Nie ma również określonej procentowo ilości odbiorców, którzy muszą kojarzyć taki znak. Tym samym rozpoznawalność poniżej 50% może wystarczyć do udowodnienia renomy.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (IV CSK 393/10z) z dnia 10 lutego 2011 roku, renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art.296 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r.-Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z (...) ze zm.) jest znak znany znacznej części odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem. Kojarzony jest z produktami lub usługami o wysokiej jakości wykonania, przez co ma dużą wartość reklamową.

W ocenie Sądu Apelacyjnego przy tak określonych kryteriach znak (...) S. aczkolwiek jest marką rozpoznawalną na lokalnym rynku usług sportowo rekreacyjnych w sektorze sportów zimowych w szczególności narciarstwa nie może być uznany za znak renomowany.

Ponadto zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem charakteru marki jako renomowanej nie można domniemywać, musi być ona udowodniona. W tej sprawie to nie nastąpiło, a sąd nie podziela stanowiska Sądu Okręgowego, że pozwany uznał charakter tej marki w odpowiedzi na pozew stwierdzając: "na renomę znaku towarowego (...) S., oprócz działań podejmowanych bezpośrednio przez powódkę pośredni wpływ miały również czynności podejmowane przez pozwanego."

Skoro znak nie ma charakteru renomowanego nie może korzystać z rozszerzonej ochrony prawnej wynikające z przepisów o własności przemysłowej. Poza sporem było natomiast, że od 2012 r. powód nie miał ochrony znaku w zakresie usług polegających na prowadzeniu biur podróży, a więc pozwany prowadząc to biuro nie naruszył jego prawa wynikającego z przepisów o własności przemysłowej.

Natomiast nie ulega wątpliwości, że pozwany po roku 2014 a więc po wezwaniu go przez właścicieli spółki (...) S. do zaprzestania używania tego znaku narusza przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (...)

Zgodnie z art. 5 tej ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.

Oznaczenie przedsiębiorstwa może również być tożsame ze znakiem towarowym. W Prawie własności przemysłowej podjęto próbę rozstrzygnięcia kolizji pomiędzy oznaczeniem przedsiębiorstwa a znakiem towarowym. Zgodnie z art. 156 ust. 1 p.w.p. prawo ochronne nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania w obrocie przez inne osoby ich adresów oraz nazwisk albo nazw lub innych oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorcę lub przedsiębiorstwo. Zgodnie z ust. 2 art. 156 p.w.p. używanie takich oznaczeń jest dozwolone tylko wówczas, gdy odpowiada ono usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów i jest jednocześnie zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach. Jak widać z powyższego, przepis ten uzależnia jednoczesne używanie danego oznaczenia przez różne osoby w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, jak i znaku towarowego od usprawiedliwionych potrzeb używającego, nabywców towarów oraz tzw. uczciwych praktyk (o rozstrzygnięciu kolizji pomiędzy znakiem towarowym a oznaczaniem przedsiębiorstwa zob. (...))

Należy pamiętać, że samo uprawnienie do posługiwania się danym oznaczeniem w charakterze znaku towarowego nie musi przesądzać o zgodności z prawem używania danego oznaczenia w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa. Nie można bowiem wykluczyć, że inny podmiot zaczął wcześniej na rynku używanie takiego oznaczenia w charakterze przedsiębiorstwa, co mogło nie stanowić przeszkody dla rejestracji oznaczenia w charakterze znaku towarowego (z uwagi na fakt, że okoliczności te nie są badane w procesie rejestracji), ale w przypadku używania go w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa mogłoby już prowadzić w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa.

Kolejną przesłanką udzielenia ochrony przedsiębiorcy w oparciu o art. 5 ustawy jest możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa. Należy zwrócić uwagę, że art. 5 ustawy odnosi się do wprowadzenia w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa. Chodzi zatem o taką sytuację, w której na podstawie oznaczenia, jakie służy do oznaczenia przedsiębiorstwa, podmioty działające na rynku błędnie zakładają, że dane przedsiębiorstwo jest pewną organizacyjną częścią innego przedsiębiorstwa działającego na rynku lub pozostaje w jakiejś relacji do innego przedsiębiorstwa, a w efekcie uzasadnia to ich oczekiwanie co do tożsamości uzyskiwanych od takiego przedsiębiorstwa towarów bądź usług. Konsekwencją takiego założenia jest przeniesienie wyobrażeń, w tym także renomy, na przedsiębiorstwo pozostające poza strukturą organizacyjną danego przedsiębiorcy.

Podkreśla się w orzecznictwie, że ocenie podlega sama możliwość wprowadzenia w błąd, co oznacza, że nie jest konieczne przedstawienie dowodów na okoliczność zajścia takich zdarzeń (wyrok z 19.03.2004 r., (...)). Wystarczy zatem potencjalna możliwość wprowadzenia w błąd, a nie zaistnienie konkretnego zdarzenia polegającego na wystąpieniu błędu. Wykazanie, że taka możliwość istnieje, wymaga wykazania okoliczności faktycznych, które w świetle wiedzy i zasad doświadczenia życiowego wpływają na ryzyko wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa posługujących się tym samym bądź podobnym oznaczeniem (wyrok SN z 11.03.2010 r., IV CSK 379/09, LEX nr 589801).

Zdaniem Sądu Najwyższego należy rozważyć następujące okoliczności faktyczne: posiadanie tej samej klienteli, działanie na tym samym lub zbliżonym rynku asortymentowym towarów bądź usług, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, czas używania nazwy przez powoda w obrocie gospodarczym i związany z tym stopień znajomości nazwy przedsiębiorstwa, sposób posługiwania się tą nazwą, elementy słowne i graficzne odróżniające zbliżone nazwy obu przedsiębiorstw oraz powiązania personalne pomiędzy tymi przedsiębiorstwami (wyrok SN z 11.03.2010 r., IV CSK 379/09). Sąd Najwyższy wskazał, że wszystkie te okoliczności wpływają na ocenę. Ostateczne jednak zastosowanie art. 5 ustawy zależy od tego, czy mimo istnienia tych okoliczności zachodzi prawdopodobieństwo pomyłki. Aby móc to rozstrzygnąć, trzeba dokonać oceny, biorąc pod uwagę rzeczywistą klientelę obu przedsiębiorstw, uwzględniając również ich cechy, a więc czy są to konsumenci, czy też podmioty profesjonalnie działające w obrocie. Tak również Sąd Najwyższy w wyroku z 13.11.1997 r., I CKN 710/97, LEX nr 32210, zwracając uwagę, że ocena możliwości wprowadzenia w błąd musi uwzględniać ocenę z punktu widzenia klienteli, do której kierowana jest oferta. To oznacza, że dla oceny istnienia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd może istnieć konieczność posłużenia się innym modelem klienta niż model tzw. przeciętnego konsumenta.

Z art. 5 u.z.n.k. wynika, iż w celu postawienia zarzutu opisanego w nim czynu nieuczciwej konkurencji należy wykazać i udowodnić następujące elementy:

- 1) używanie w obrocie określonego oznaczenia przez konkurenta,
- 2) przysługiwanie pierwszeństwa zgodnego z prawem używania oznaczenia przedsiębiorstwa przedsiębiorcy domagającemu się ochrony,
- 3) możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa podmiotu poszukującego ochrony (tzw. ryzyko konfuzji).

W świetle powyższego w ocenie Sądu Apelacyjnego nie budzi najmniejszych wątpliwości, że pozwany dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji.

Używa on bowiem w obrocie znaku towarowego niemalże identycznego co powód. Powodowi przysługiwało pierwszeństwo używania oznaczenia przedsiębiorstwa. Strony działają na niemalże identycznym rynku klientów co niewątpliwie może wprowadzić w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa powoda. Sam zresztą pozwany przyznał, że zdarza się, że klienci mylą jego biuro podróży z przedsiębiorstwem (...) (...) sądząc, że jest to to samo przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art.18. 1. cytowanej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

- 1) zaniechania niedozwolonych działań;
- 2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;
- 3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
- 4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
- 5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;

6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

W związku z tym Sąd Apelacyjny uznał, że Sąd Okręgowy zasadnie orzekł w punktach 1 i 2 wyroku zgodnie z ust. 1 pkt. 1 i 2 art. 18 ustawy i w tym zakresie apelacja pozwanego jest nieuzasadniona.

Natomiast zasadne były zarzuty apelacji pozwanego co do zasądzenia na rzecz powoda kwotę: 36.116,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:

a) od kwoty: 22.983,45 zł od dnia 26.08.2015 roku do dnia zapłaty;

b) od kwoty: 13.132,55 zł od dnia 10.02.2016 roku do dnia zapłaty;

Powyższa kwota została zasądzona na podstawie art.296 ust. 1 p.w.p. który stanowi, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone (...) może żądać od osoby, która naruszyła to prawo (...) w razie zawinionego naruszenia naprawienia wyrządzonej szkody (...) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Skoro Sąd Apelacyjny uznał, że pozwany nie naruszył przepisów ustawy o własności przemysłowej, a ustawa z 16 kwietnia 1993 r nie zawiera takiego zapisu o opłacie licencyjnej zasądzenie tej kwoty było nieuzasadnione.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy są może jedynie zasądzić stosowne odszkodowanie.

Artykuł ten przewiduje możliwość żądania naprawienia szkody, na zasadach ogólnych. Wynikające jednoznacznie z treści powyższego przepisu odesłanie do zasad ogólnych dotyczy ogólnych zasad odpowiedzialności odszkodowawczej, a więc wykazania powstania i wysokości szkody oraz związku przyczynowego (wyrok SN z 11.05.2007 r., I CSK 55/07, LEX nr 453745; wyrok SA w (...) z 25.11.2011 r., (...) LEX nr (...)). To oznacza, że zarówno ustalenie istnienia szkody, jak i wysokości należnego odszkodowania będą dokonywane w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Mając na uwadze, że czyny nieuczciwej konkurencji mają charakter deliktów, bezpośrednią podstawą odpowiedzialności będzie art. 415 k.c.

Odpowiedzialność na podstawie art. 415 k.c. uzależniona jest od wykazania przez podmiot domagający się odszkodowania:

- 1) szkody, powstałej w efekcie dokonania czynu bezprawnego;
- 2) winy osoby działającej;
- 3) istnienia związku przyczynowego pomiędzy bezprawnym działaniem a zaistniałą szkodą.

Ponieważ powód nie wykazał w niniejszym postępowaniu powyższych przesłanek brak było podstaw do zasądzenia stosownego odszkodowania i tym samym w tym zakresie apelacja powoda była nieuzasadniona.

Niezasadny był również zarzut apelacji powoda dotyczący nie opublikowania treści wyroku w gazecie codziennej (...). Co prawda jedną z sankcji w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji jest możliwość nakazania pozwanemu, aby opublikował wyrok. Za taką możliwością opowiedział się np. Sąd Najwyższy w wyroku z 17.05.2013 r., I CSK 499/12, uznając, że wykładnia celowościowa tego przepisu pozwala na przyjęcie takiej interpretacji, w której roszczenie o złożenie oświadczenia może przybrać formę publikacji części lub całości orzeczenia. Uzasadniając swoje stanowisko, Sąd Najwyższy powołał się na przepisy, które przewidywały bądź przewidują takie roszczenia.

Sąd Apelacyjny w niniejszej sprawie uznał jednak , że publikacja wyroku jest nieuzasadniona . Podzielić należy stanowisko zawarte w doktrynie , że w odróżnieniu od oświadczenia, jakie złożyć ma pozwany, publikacja wyroku nie jest środkiem pozwalającym na usunięcie skutków niedozwolonych działań. Publikacja orzeczenia realizuje co najwyżej cel informacyjny, że został popełniony czyn nieuczciwej konkurencji i sprawca czynu poniósł konsekwencje. (komentarz K. K. ; lex do art. 18 ustawy).

Nie zasługiwał również na uwzględnienie zarzut dotyczący orzeczenia o kosztach postępowania . Mając na uwadze wynik sprawy zastosowanie art. 100 k.p.c. i obciążenie stron po połowie kosztami sądowymi oraz zniesienie wzajemne kosztów zastępstwa procesowego jest prawidłowe.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w części zmieniającej orzeczenie ,a w pozostałej części na podstawie art. 385 k.p.c. apelację pozwanego oraz apelację powoda w całości oddalił jako nieuzasadnione.

O kosztach postępowania apelacyjnego sąd orzekł na podstawie art. 100 k.p.c. biorąc pod uwagę wynik rozstrzygnięcia. Powód przegrał bowiem w całości swoją apelację , a pozwany wygrał jedynie w nieznacznej części.

Bogdan Wysocki Jacek Nowicki Ryszard Marchwicki