

Sygn. akt I ACa 640/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 kwietnia 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Jerzy Paszkowski (spr.)

Sędziowie: SA Robert Obrębski

SO (del.) Joanna Piwowarun - Kołakowska

Protokolant: protokolant sądowy Joanna Mikulska

po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2016 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w P.

przeciwko M. Ż. (1)

o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2014 r.

sygn. akt XXII GWz 45/14

I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie dziewiątym w ten sposób, że ustala, że powód wygrał proces w 62%, pozostawiając szczegółowe rozliczenie kosztów referendarzowi sądowemu w Sądzie Okręgowym;

II. w pozostałym zakresie oddala apelację;

III. zasądza od M. Ż. (1) na rzecz (...) S.A. w P. kwotę 2.700 zł (dwa tysiące siedemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Robert Obrębski Jerzy Paszkowski Joanna Piwowarun – Kołakowska

Sygn. akt I ACa 640/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 4 lipca 2014 r. powód – (...) S.A. w P. wniósł o :

I. nakazanie pozwanemu M. Ż. (1) zaniechania używania oznaczeń zawierających słowo (...) lub (...) oraz oznaczeń składających się z dwóch sylab, także podzielonych elementem graficznym, z których pierwsza sylaba zawiera (...), a druga (...), dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorów paliw, usług dystrybucji paliw ciekłych i gazowych oraz usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych oraz nakazanie usunięcia tych oznaczeń z elementów wystroju stacji paliw prowadzonej w miejscowości W. w terminie 14 dni od uprawomocnienia wyroku;

II. nakazanie pozwanemu zaniechania używania oznaczenia w postaci kombinacji kolorów: czerwonego, białego i szarego, dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorów paliw, usług dystrybucji paliw ciekłych i gazowych oraz usług

sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych w następującym położeniu i proporcjach, w odniesieniu do każdego z poniższych elementów:

a. pylonu cenowego zbudowanego w ten sposób, że najwyższa jego część z logotypem stacji zawiera czerwone tło, część środkowa – na której umieszczone są wyświetlacze z cenami paliw – wykonana jest w dominującym kolorze czerwonym, natomiast część najniższa zawiera kolor szary lub odcień szarości, lub

b. fryzu wiaty zawierającego dominujące czerwone elementy oraz narożniki w kolorze białym, szarym lub odcieniu szarości, lub

c. dystrybutorów paliw wykonanych w szaro-czerwonej kolorystyce z dominującym kolorem czerwonym

oraz nakazanie pozwanemu usunięcia powyższej kombinacji kolorystycznej z elementów wystroju stacji paliw prowadzonej w miejscowości W. w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku;

III. nakazanie pozwanemu zniszczenia elementów wystroju stacji paliw zawierających oznaczenia, o których mowa w punktach I-II w terminie 30 dni od uprawomocnienia wyroku;

IV. nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomości informacji o zapadłym orzeczeniu po-przez nakazanie pozwanemu opublikowania na jego koszt, w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, w dzienniku Gazeta (...) (lokalne wydanie Gazety (...)) na stronie piątej, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 1/4 całkowitej powierzchni strony, w czytelny sposób sentencji wyroku w części uwzględniającej powództwo;

V. nakazanie pozwanemu opublikowania na jego koszt, w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku w dzienniku Gazeta (...) (lokalne wydanie Gazety (...)) na stronie piątej oraz w czasopiśmie (...), każdorazowo na powierzchni nie mniejszej niż 1/4 całkowitej powierzchni strony, oświadczenia o treści: M. Ż. (2), prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU (...) niniejszym przeprasza (...) S.A. z siedzibą w P. za naruszenie przysługujących mu praw do wspólnotowych i krajowych znaków towarowych oraz popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji poprzez prowadzenie w miejscowości W. stacji paliw, w wystroju której używane były oznaczenia słowne i słowno-graficzne identyczne lub myląco podobne do znaków zarejestrowanych na rzecz (...) S.A. Naruszyiciel został zobowiązany do zaprzestania wskazanych działań na skutek procesu sądowego.;

ewentualnie o innej treści uznanej przez Sąd za adekwatną do naruszenia;

VI. upoważnienie powoda do wykonania publikacji z punktów IV i V na koszt pozwanego w przypadku niewykonania obowiązków przez pozwanego w nakazanych terminach;

VII. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 49.400 zł z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty;

VIII. zasądzenie od pozwanego na rzecz Fundacji (...) z siedzibą w B. (KRS nr (...)) [po zmianie powództwa w piśmie procesowym z 25/11/2014 r.] kwoty 130.000 zł na cel związany z remontem i przebudową (...) Ł. w (...) w B. z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty;

IX. zwrot kosztów procesu, w tym kosztów postępowania w sprawie o udzielenie zabezpieczenia.

Odpis pozwu został doręczony pozwanemu w dniu 14 lipca 2014 r. 31 lipca 2014 r., a zatem po upływie czternastodniowego terminu zakreślonego do złożenia odpowiedzi na pozew, wpłynął wniosek o jego przedłużenie, który został ostatecznie oddalony. Pozwany znał stanowisko strony powodowej z wezwania przedsądowego z 19 marca 2014 r. oraz z postępowania w sprawie o udzielenie zabezpieczenia. Wyznaczony przez sąd, stosownie do art. 207 § 2 k.p.c., termin był więc odpowiedni dla ustosunkowania się do żądań pozwu. W przekonaniu Sądu, ograniczenie się do wysłania w wyznaczonym terminie wniosku o jego przedłużenie nie jest zgodne z dobrym obyczajem, o którym mowa w art. 3 k.p.c. Pozwany powinien ustosunkować się do zgłaszanych względem niego żądań, twierdzeń i dowodów,

choćby w części, w jakiej jest to możliwe, brakiem czasu usprawiedliwiająć ewentualne zgłoszenie ich w toku procesu. Czternastodniowy termin do wniesienia odpowiedzi na pozew obowiązywał w postępowaniu szczególnym w sprawach gospodarczych – w tym dotyczących naruszeń własności przemysłowej – przez niemal dwanaście lat, nie można więc zasadnie twierdzić, że jest on niewystarczający, aby przedstawić stanowisko strony nawet w skomplikowanych stanach faktycznych, czy prawnych. W ocenie Sądu, niniejsza sprawa do takich nie należy, a stanowisko (...) S.A. i cały materiał dowodowy znany był M. Ż. (1) już na etapie zabezpieczenia powództwa.

Odpowiedź na pozew złożona 4 sierpnia 2014 r., w której M. Ż. (2) podniósł liczne zarzuty i zgłosił wnioski dowodowe dla wykazania, że swym działaniem nie narusza praw wyłącznych (...) S.A. ani nie popełnia względem powoda czynów nieuczciwej konkurencji została zwrócona zarządzeniem wydanym 11 sierpnia 2014 r.

Na rozprawie 11 sierpnia 2014 r. M. Ż. (2) zażądał oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. Nie kwestionował praw wyłącznych powoda, przyznając że słowny znak towarowy (...) jest znakiem renomowanym. Wyjaśnił, że w lipcu 2014 r. zmienił wygląd stacji paliw we W., kierowane wobec niego żądania są zatem nieaktualne. Zadeklarował brak woli powrotu do kwestionowanych oznaczeń. Zarzucił, że żądania służące usunięciu skutków naruszeń (pkt IV-VI) są nadmierne i nieusprawiedliwione jego zachowaniem. Nie zgodził się na zapłatę odszkodowania, ze względu na brak winy i związku przyczynowego między działaniem, a szkodą, uznając roszczenie za nieudowodnione, także co do wysokości. Ponowił wnioski dowodowe zgłoszone w odpowiedzi na pozew.

Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2014 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, XXII Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych:

1. nakazał M. Ż. (1) zaniechanie używania oznaczeń zawierających słowa (...) lub (...) dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorów paliw, a także dla usług dystrybucji paliw ciekłych i gazowych oraz usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliw;

2. nakazał pozwanemu usunięcie oznaczeń zawierających słowa (...) lub (...) z elementów wystroju stacji paliw prowadzonej w miejscowości W. w terminie 14 dni od daty prawomocności wyroku;

3. nakazał pozwanemu zaniechanie używania oznaczenia w postaci kombinacji kolorów: czerwonego, białego i szarego dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorów paliw, a także dla usług dystrybucji paliw ciekłych i gazowych oraz usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliw, w następującym położeniu i proporcjach, w odniesieniu do każdego z wymienionych elementów:

a. pylonu cenowego zbudowanego w ten sposób, że najwyższa jego część z logotypem stacji zawiera czerwone tło, część środkowa – na której umieszczone są wyświetlacze z cenami paliw – wykonana jest w dominującym kolorze czerwonym, natomiast część najniższa zawiera kolor szary lub odcień szarości, lub

b. fryzu wiaty zawierającego dominujące czerwone elementy oraz narożniki w kolorze białym, szarym lub odcieniu szarości, lub

c. dystrybutorów paliw wykonanych w szaro-czerwonej kolorystyce z dominującym kolorem czerwonym;

4. nakazał pozwanemu usunięcie kombinacji kolorystycznej określonej w pkt 3. z elementów wystroju stacji paliw prowadzonej w miejscowości W. w terminie 30 dni od daty prawomocności wyroku;

5. nakazał pozwanemu opublikowanie na jego koszt, w terminie 30 dni od daty prawomocności wyroku, w dzienniku Gazeta (...) (lokalne wydanie Gazety (...)) na stronie piątej oraz w czasopiśmie (...), każdorazowo na powierzchni nie mniejszej niż 1/4 całkowitej powierzchni strony, oświadczenia o treści: M. Ż. (2), prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU (...) przeprasza (...) S.A. w P. za naruszenie przysługujących mu praw do wspólnotowych i krajowych znaków towarowych oraz za popełnienie względem niego czynów nieuczciwej konkurencji poprzez prowadzenie w miejscowości W. stacji paliw, w której wystroju używane były oznaczenia słowne i graficzne myląco podobne do

znaków zarejestrowanych na rzecz (...) S.A. N. został zobowiązany do zaprzestania takich działań na skutek procesu sądowego.;

6. zasądził od M. Ż. (1) na rzecz (...) S.A. w P. kwotę 49.400 (czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 29 lipca 2014 r. do dnia zapłaty;

7. zasądził od M. Ż. (1) na rzecz Fundacji (...) z siedzibą w B. (KRS nr (...)) kwotę 30.000 zł (trzydzieści tysięcy) złotych na cel związany z remontem i przebudową (...) Ł. w (...) w B., płatną w terminie 14 dni od daty prawomocności wyroku;

8. oddalił powództwo w pozostałej części;

9. zasądził od M. Ż. (1) na rzecz (...) S.A. w P. kwotę 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sąd Okręgowy ustalił, że (...) S.A. w P. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży detalicznej paliw. Powodowi służą prawa z do wspólnotowych znaków towarowych: słownego (...), zarejestrowanego pod numerem (...) oraz słowno-graficznego zarejestrowanego pod numerem (...), a także do znaków krajowych: słownego (...) – pod numerem R- (...) oraz słowno-graficznego – pod numerem R- (...).

Sąd wskazał, iż wszystkie te znaki są od wielu lat intensywnie używane przez uprawnionego na całym terytorium Polski i w innych państwach Unii Europejskiej, m.in. dla oznaczania sieci stacji paliw (paliw, usług ich dystrybucji, sprzedaży detalicznej i usług obsługi pojazdów świadczonych na tych stacjach). Są dobrze znane i rozpoznawalne przez nabywców dzięki zastosowaniu jednolitej kolorystyki oraz oznaczeń słownych ((...)) i graficznych (głowa orła) we wszystkich elementach wystroju stacji paliw. Mają one wysoką pierwotną, ale także wtórną zdolność odróżniającą, wypracowaną w efekcie ich wieloletniego, intensywnego używania.

Konsekwentne używanie od 2000 roku słownego znaku towarowego (...) na znacznym terytorium, w tym podejmowane przez uprawnionego z użyciem tego znaku działania promocyjno-marketingowe i sponsoringowe, a także społeczno-kulturalne i charytatywne, pozwoliły na wypracowanie takiej jego znajomości i rozpoznawalności w relatywnym kręgu konsumentów, które uzasadniają uznanie go za znak renomowany. Dobrze znane i rozpoznawalne przez klientów zainteresowanych zakupem paliw i innych towarów oraz korzystaniem z usług świadczonych na stacjach paliw są także znaki graficzne, przedstawiające ich architekturę i jej akcenty kolorystyczne. Towary oferowane przez przedsiębiorstwo uprawnionego oraz świadczone przezeń usługi są dobrze oceniane za ich wysoką jakość.

Nadto Sąd Okręgowy ustalił, iż powód oferuje swe towary i usługi za pośrednictwem sieci stacji własnych, a także we współpracy ze stacjami franczyzowymi funkcjonującymi w ramach sieci i wykorzystującymi znaki towarowe (...). (...) franczyzowy jest oparty na współpracy samodzielnych podmiotów gospodarczych, zorganizowanych wg jednolitej koncepcji organizacyjnej, finansowej i marketingowej, w oparciu o know-how powoda, który dąży do zachowania jednolitości w wymiarze wizualnego podobieństwa stacji uczestniczących w sieci i wysokiej jakości oferowanych przez nie towarów i usług. Powód podejmuje także działania zmierzające do ochrony integralności wewnętrznej i renomy sieci oraz jej odmienności od konkurencyjnych podmiotów działających na rynku detalicznej sprzedaży paliw. Ustalono, iż podmioty związane z powodem w latach 2011-2013 umową franczyzową uprawniającą je do używania znaków towarowych (...) ponosiły opłaty licencyjne stałe i zmienne na poziomie – odpowiednio - 2.000 i 1.800 zł miesięcznie (łącznie 3.800 zł miesięcznie).

Sąd ustalił, iż pozwany M. Ż. (2) prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe (...) M. Ż. (2) we W. w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw. Pozwany prowadzi stację paliw we W., w której wystroju - dla identycznych towarów i usług – w 2013 roku używał oznaczeń słownych, graficznych i kolorystycznych konfuzyjnie podobnych do znaków towarowych (...) S.A. Na wezwanie powoda dokonał zmian oznaczeń, jednak także one naruszały prawa wyłączne (...) S.A., ze względu na konfuzyjne podobieństwo.

W toku postępowania pozwany zmienił oznaczenie prowadzonej przezeń stacji paliw przez dodanie elementów graficznych w kolorze żółtym (w narożnikach wiaty i na pylonie cenowym) oraz użycie oznaczenia (...), zasłaniając słowne oznaczenia (...), (...). W godzinach wieczornych i nocnych, po podświetleniu fryzu wiaty i pylonu, nadal widoczne są jednak oznaczenia (...) w kolorach czerwonym i białym. Konfuzyjnie podobne oznaczenia używane są przez pozwanego w przedstawieniu stacji paliw na stronie internetowej pod adresem(...)

M. Ż. (2) nie jest powiązany gospodarczo z uprawnionym, nie uzyskał także jego zgody na używanie znaków towarowych (...), w szczególności strony nie zawarły umowy franchisingu. Na kartach wizytowych pozwany nie używał żadnego ze spornych oznaczeń, wskazując jednoznacznie, że oferowane na stacji paliw we W. towary i świadczone tam usługi pochodzą z jego przedsiębiorstwa. Nie sugerował w żaden sposób istnienia związków gospodarczych z (...) S.A.

Sąd Okręgowy wskazał, iż oddalił wnioski pozwanego o dopuszczenie dowodów z zeznań licznych świadków i opinii biegłych zawarte pierwotnie w zwróconej odpowiedzi na pozew. Zgłoszone skutecznie w toku postępowania uznane zostały bowiem za spóźnione, a ich uwzględnienie istotnie wpływałoby na przedłużenie postępowania. Sąd podkreślił, iż zeznania tych świadków nie mogły mieć wpływu na normatywną ocenę ryzyka konfuzji konsumenckiej. Opinie biegłych były zaś powoływane na okoliczności niewymagające wiadomości specjalnych lub niemające istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. Wobec nieusprawiedliwionego niestawiennictwa pozwanego na rozprawie 25 listopada 2014 r., Sąd Okręgowy pominął zaś dowód z jego przesłuchania w charakterze strony.

Sąd oddalił także wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków M. Ż. (3) i P. Ż. zgłoszony wobec, deklarowanego przez pozwanego, braku możliwości przedstawienia dokumentów handlowych. Deklaracje pozwanego, jakoby z jakichś przyczyn nie mógł on przedstawić dokumentacji, nie okazały się przekonujące. Zeznania świadków nie miały przy tym istotnego znaczenia, ponieważ od lipca 2013 r. do lipca 2014 r., za który to okres powód żąda odszkodowania, pozwany bezspornie używał przedmiotowych oznaczeń.

W przekonaniu Sądu Okręgowego, powoływane przez pozwanego odmienności w wizualizacji stacji paliwowych prowadzonych przez (...) S.A. i jego franczyzobiorców nie mogły wykluczyć ryzyka konfuzji konsumenckiej. Klienci powoda znają bowiem jego znaki towarowe, są jednak świadomi istnienia stacji, których wygląd odbiega od modelowego, tym łatwiej więc – widząc oznaczenia używane przez pozwanego uznają, że stacja prowadzona we W. należy do sieci (...), jako stacja własna powoda lub jego franczyzobiorcy. Sąd wyjaśnił, że specyfika oznaczeń stosowanych przez podmioty prowadzące stacje benzynowe sprawia, że o istnieniu lub braku ryzyka konfuzji konsumenckiej decydują w największej mierze oznaczenia używane na zewnątrz, na fryzie wiaty, plafonach, słupach z informacjami cenowymi i kierunkowskazem – nie zaś odmienny wystrój pomieszczeń stacji lub brak w nim oznaczeń jednoznacznie wskazujących, do jakiej należy ona sieci.

Sąd Okręgowy zważył, iż pozwany naruszył prawo powódki do znaku towarowego, używając na swojej stacji chronionego znaku słownego oraz układu barw – w postaci jedynie nieznacznie zmienionej. Mogą one zatem wprowadzać nabywców w błąd co do jej przynależności do sieci franczyzowej (...) – odnoszą się bowiem do tych samych towarów i usług, dla których chronione są znaki powoda. Sąd uznał w szczególności, iż podobieństwo jest największe w przypadku oznaczenia słownego.

Podkreślono, iż pozwany przyznał, że słowny znak towarowy (...) jest znakiem renomowanym, w rozumieniu jego wysokiej rozpoznawalności w relatywnym kręgu konsumentów. Użycie przez pozwanego dla oznaczeń(...) (...) i(...)identycznej czcionki i kolorystyki dodatkowo zwiększa możliwość omyłki, która i tak jest wysoce prawdopodobna ze względu na podobieństwo fonetyczne i koncepcyjne. Równocześnie Sąd nie zgodził się z pozwanym, że ryzyko konfuzji konsumenckiej eliminuje krąg osób korzystających z jego usług – pozwany nie twierdził bowiem, że jest to zamknięta grupa nabywców, którym przekazał pełną informację dotyczącą jego przedsiębiorstwa. Zwykle zaś z tego rodzaju usług (sprzedaży paliw i obsługi pojazdów mechanicznych) korzystają wszyscy użytkownicy dróg. Nawet zatem jeśli kilkanaście osób wnioskowanych jako świadkowie jest należycie poinformowanych o braku związków

gospodarczych pozwanego z (...) S.A., to nie wyklucza to możliwości wywołania pomyłki u innych kierowców, którzy obserwują oznaczenia pozwanego prowadząc pojazd lub zapoznając się z treścią strony internetowej pozwanego.

Sąd Okręgowy nie zgodził się z argumentacją pozwanego, który wyklucza ryzyko konfuzji w odniesieniu do znaków słowno-graficznych. W ocenie Sądu, błędnie uznaje pozwany, że istnienie stacji paliw (...) o wyglądzie odbiegającym od postaci w jakiej przedstawiono je w znakach towarowych sprawia, iż powód nie może się domagać ich ochrony. Przeciwnie, udzielenie prawa wyłącznego przez właściwe urzędy wyklucza dokonywanie przez sąd w sprawie o naruszenie oceny ich zdolności rejestracyjnej. Znaki C. (...) i R- (...) mają pierwotną, jak i wtórną zdolność odróżniającą. Sama zabudowa stacji, z budynkami, wiatą, dystrybutorami paliw, pylonem cenowym i tablicą kierunkową nie są dystynktywne, konsument zauważa i zapamiętuje z nich natomiast element słowny (...), pylon reklamowy i punkty kolorystyczne w określonym układzie graficznym i te właśnie elementy dystynktywne (za wyjątkiem pylonu reklamowego i wizerunku głowy orła) powtarza w oznaczeniu swej stacji pozwany. W przekonaniu Sądu Okręgowego, możliwości skojarzenia oznaczeń pozwanego ze znakami (...) nie eliminuje brak elementu graficznego w postaci wizerunku głowy orła, który nie jest na tyle odróżniający by zdominować pozostałe elementy znaków C. (...) i R- (...), by można je było uznać za opisowe.

Zdaniem Sądu Okręgowego, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla używania dla identycznych towarów i usług tak bardzo podobnych oznaczeń, jak czynił to M. Ż. (2). Niewielkie różnice pomiędzy jego oznaczeniami a znakami (...) S.A. stają się jeszcze słabiej widoczne, gdy uwzględni się sposób postrzegania relatywnego kręgu konsumentów (różne warunki pogodowe i oświetlenie, postrzeganie znaków z pewnej odległości). Jest zatem prawdopodobne, że konsumenci uznają towary oferowane przez pozwanego i świadczone przez niego usługi za pochodzące od powoda lub podmiotu powiązanego z nim gospodarczo, np. jego franczyzobiorcy. Nawet jeśli, wjechawszy na teren stacji, dostrzegą pomyłkę, często nie będą już rezygnować z zakupu. W konkluzji Sąd uznał, iż zachodzi poważne ryzyko konfuzji konsumentkiej.

Sąd uznał, iż pozwany narusza prawa wyłączne (...) S.A. w sposób stypizowany w art. 9 ust. 1b rozporządzenia nr 207/2009 i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Sąd Okręgowy zwolnił się przeto od konieczności dokonywania oceny naruszenia renomy znaków towarowych powoda i zasadności udzielenia im ochrony na podstawie art. 9 ust. 1c rozporządzenia i art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Ostatecznie Sąd Okręgowy podkreślił, iż stan naruszenia praw (...) S.A. do znaków towarowych istnieje nadal. Pozwany – pomimo udzielenia zabezpieczenia i jednoznacznego stanowiska sądów obu instancji co do oceny jego działania, nie wprowadził zdecydowanych zmian, dostatecznie odróżniających jego stację od stacji paliw konkurenta. Stwierdzono, iż fotografia stacji paliw z konfuzyjnymi oznaczeniami nie została usunięta z treści strony internetowej, a nowe elementy zabudowy (żółta kolorystyka i słowo D.) nie są widoczne w porze wieczornej i nocnej, przy podświetleniu wiaty i pylonu cenowego. Uzasadniało to, w ocenie Sądu Okręgowego, zastosowanie wobec M. Ż. (1) sankcji zakazowych i nakazanie mu usunięcia skutków naruszeń. Sąd wyjaśnił, że oddalenia powództwa nie uzasadniało zastosowanie się przez pozwanego do tymczasowych zakazów i nakazów wynikających z zabezpieczenia roszczeń, pozwany mógłby bowiem po „wygraniu sprawy” powrócić do poprzednich oznaczeń, przez co nie zostałyby osiągnięty cel postępowania. Jest to tym bardziej prawdopodobne, im bardziej – jak w okolicznościach sprawy – pozwany kwestionuje zasadność stawianych mu zarzutów i jest przekonany do zgodności swych działań z prawem i dobrym obyczajem handlowym.

Sąd Okręgowy uznał nadto, iż w sprawie miało miejsce naruszenie reguł uczciwej konkurencji, a pozwany dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. M. Ż. (2) prowadzi bowiem działalność gospodarczą konkurencyjną wobec powoda, świadcząc usługi związane ze sprzedażą paliw, sprzedaży detalicznej w sklepie znajdującym się na stacji paliw we W. oraz obsługi pojazdów mechanicznych. Powód jako pierwszy używał oznaczenia słownego (...) oraz oznaczeń wizualizujących jego stacje paliw. Należało zatem – w ocenie Sądu Okręgowego – uznać, że używanie przez pozwanego kwestionowanych oznaczeń stwarza ryzyko wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia oferowanych towarów i usług. Ryzyko to zwiększało łączne używanie kwestionowanych oznaczeń, upodabniających wygląd stacji paliw M. Ż. (1) do stacji należących do sieci (...).

Równocześnie Sąd zgodził się z zarzutem powoda, że działanie pozwanego może być także kwalifikowane jako pasożytnicze wykorzystywanie cudzych nakładów pracy (inwestycji) przez naruszanie ustalonej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa (...) S.A. Dobrym obyczajem, który został w tym przypadku naruszony przez pozwanego, jest niepodszycanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. powinna być chroniona siła przyciągania (atrakcyjność) przedsiębiorcy i jego oddziaływania na relatywny krąg konsumentów. Naśladowanie przez pozwanego znaków towarowych powoda i wyglądu stacji sieci (...) skutkuje przechwyceniem części jego klientów i możliwym ich przekonaniem o obniżeniu poziomu usług i towarów, pozwany bezspornie nie oferował bowiem wielu świadczeń właściwych stacjom paliw należącym do sieci (programu lojalnościowego, płatności kartami paliwowymi).

W przekonaniu Sądu Okręgowego, należy udowodnione fakty naruszenia praw wyłącznych (...) S.A. i jego interesów gospodarczych uzasadniały zastosowanie względem M. Ż. (1) sankcji zakazowych i nakazania pozwanej usunięcia skutków dokonanych naruszeń. Sąd wskazał ubocznie, iż zainteresowany uniknięciem sankcji zakazowych pozwany winien skonkretyzować „szczególne powody” (w rozumieniu art. 102 rozporządzenia) i wykazać ich istnienie, pozostawiając sądowi ocenę, przy rozstrzygnięciu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

Sąd Okręgowy uznał za w pełni uzasadnione roszczenie z pkt VII. pozwu, które uwzględnił na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. (w zw. z art. 102 ust. 2 rozporządzenia). Sąd nie miał wątpliwości, że działanie M. Ż. (1) naruszającego liczne prawa wyłączne i interesy gospodarcze (...) S.A. w sposób rażący i długotrwały, a ponadto niereagującego na wezwania uprawnionego i zobowiązania nakładane na niego w trybie zabezpieczenia, noszą znamiona zawinienia. Pozwany był świadomy bezprawności swego działania oraz jego szkodliwych dla powoda skutków. Prowadząc działalność gospodarczą nie dochował należytej staranności w takim zakresie w jakim miał obowiązek ustalenia w publicznych rejestrach znaków towarowych zakresu praw wyłącznych udzielonych osobom trzecim oraz pierwszeństwa korzystania przez nie z określonych oznaczeń i nie zadbał o oznaczenie stacji paliw we W. w taki sposób, aby odróżniała się ona dostatecznie, nie wywoływała skojarzeń z ich znakami towarowymi i nie stwarzała ryzyka konfuzji konsumenckiej. W okolicznościach sprawy, prowadzenie stacji paliw, której wygląd w szeregu elementach odróżniających imituje architekturę, kolorystykę i oznaczenia stacji konkurenta wskazuje wyraźnie na celowe wykorzystywanie siły odróżniającej znaków towarowych (...) S.A. i pozycji rynkowej wypracowanej przez powoda, a w konsekwencji nieuczciwe zdobywanie klienteli, bez własnych starań i nakładów.

Na tym tle Sąd Okręgowy uznał roszczenie za zasadne także co do wysokości. Sąd ocenił, iż powód należy udowodnić, że żądana pozwem kwota stanowi równowartość opłaty licencyjnej uiszczanej na rzecz (...) S.A. przez podmioty pozostające z nim w relacjach gospodarczych, w szczególności powiązane z nim umową franczyzową. Miesięczna opłata licencyjna wynosi 3.800 zł. Wobec nieprzedstawienia przez pozwanego dowodów podważających prawdziwość twierdzeń powoda co do daty rozpoczęcia używania kwestionowanych oznaczeń, Sąd Okręgowy przyjął, że odszkodowanie należne jest za 13 miesięcy, tj. od lipca 2013 r. do lipca 2014 r. W okolicznościach sprawy uznano, że nieprzedstawienie kontrdowodów, podważających wartość dowodową faktur i zeznań świadka W. S., uzasadnia uznanie roszczenia odszkodowawczego za należyte udowodnione i uwzględnienie powództwa w tej części.

W zakresie rozstrzygnięcia o odsetkach Sąd Okręgowy wskazał, iż pozwany został wezwany do zapłaty odszkodowania przy doręczeniu odpisu pozwu dnia 14 lipca 2014 r. Świadczenie stało się zatem wymagalne po upływie 14 dni przyjętych w praktyce gospodarczej na dobrowolne jego spełnienie, po którego bezskutecznym upływie zobowiązany jest zapłacić ustawowe odsetki za opóźnienie.

Sąd Okręgowy częściowo tylko uwzględnił roszczenie z pkt VIII. Pozwu, uznając je co do zasady za usprawiedliwione. W przekonaniu Sądu, M. Ż. (2) świadomie i celowo używał oznaczeń, które mogły stwarzać ryzyko konfuzji konsumenckiej, co do przynależności stacji paliw we W. do sieci (...). Korzystał też z renomy jaką wypracował na rynku powód, nie czyniąc nakładów na wypracowanie sobie własnej pozycji rynkowej. W ocenie Sądu, pokutne jest należne tym bardziej, że pozwany godził w interesy gospodarcze dobrze znanego i cenionego na rynku konkurenta, nie powinien więc mieć żadnych wątpliwości, co do tego, że oznaczenia jego stacji paliw są zbyt podobne do oznaczeń (...) S.A. Wbrew zarzutom M. Ż. (1), słowo (...) i kolorystyka elementów zabudowy stacji paliw powoda są zdecydowanie

odmienne od oznaczeń używanych przez innych poważnych uczestników rynku, działających zgodnie z prawem i dobrym obyczajem handlowym.

Sąd Okręgowy miał natomiast zastrzeżenia co do zasadności żądania pokutnego w stosunkowo wysokiej kwocie 130.000 zł. Jej zasądzenia nie usprawiedliwiały – w ocenie Sądu – ani udowodniony czas trwania naruszeń praw wyłącznych i interesów gospodarczych, ani ich zakres terytorialny. Używanie przez M. Ż. (1) konfuzyjnych oznaczeń ograniczało się bowiem do jednej stacji paliw, nie znajdującej się przy bardzo uczęszczanej drodze. Efekt działania pozwanego, jego realny wpływ na pełnienie przez znaki towarowe przynależnych im funkcji, czy obniżenie renomy nie był zatem duży.

Z drugiej strony Sąd podkreślił, iż niewykonywanie przez pozwanego, wynikającego z art. 3 k.p.c. obowiązku przedstawienia twierdzeń o okolicznościach mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie, a zatem wyjaśnienie kwestii czasu trwania używania konfuzyjnych oznaczeń stacji paliw, jej wyników gospodarczych, utrudniają ustalenie jaka kwota pokutnego byłaby adekwatną do sposobu i skali naruszeń. W konkluzji Sąd Okręgowy stwierdził, iż z zaniechania wykonywania obowiązków procesowych pozwany nie może czerpać korzyści sprowadzających się do zwolnienia go z zapłaty pokutnego.

Rozstrzygając o wysokości pokutnego, Sąd Okręgowy wskazał, iż kierował się doświadczeniem w orzekaniu w tego rodzaju sprawach, starając się aby zasądzona kwota nie była nadmiernie wygórowana, ale też aby stanowiła dla pozwanego realną dolegliwość, z której poniesieniem musiał się liczyć decydując się na używanie spornych oznaczeń i nie godząc się ich zmienić pomimo reakcji uprawnionego i decyzji sądów.

Sąd Okręgowy uznał, iż powód może zasadnie żądać publikacji oświadczenia o żądanej treści, aby usunąć skutki naruszenia jego praw wyłącznych i interesów gospodarczych, które łączy w sobie elementy oświadczenia przewidzianego w pkt 3 art. 18 ust. 1 u.z.n.k. i informacji o orzeczeniu, o której mowa w art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.

Sąd nie miał również wątpliwości co do zasadności żądanego w pkt V. sposobu publikacji oświadczenia i wybranych przez powoda publikatorów. W ocenie Sądu, wskazane przez powoda dziennik oraz czasopismo zapewnią dostęp do informacji właściwemu kręgowi konsumentów i przedstawicieli branży paliwowej, np. potencjalnych franczyzobiorców (...) S.A. Są też one proporcjonalne do sposobu i rozmiaru naruszenia.

Apelację od powyższego wyroku Sądu Okręgowego wniósł pozwany, zaskarżając go w części, tj. w punktach 1-7 oraz 9, oraz wnosząc o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania, ewentualnie o zmianę wyroku poprzez oddalenie powództwa w zaskarżonym zakresie. Nadto pozwany wniósł o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego za obie instancje. Skarżący zarzucił:

1. naruszenie przez Sąd I Instancji przepisów prawa procesowego mających wpływ na rozstrzygnięcie:

a) art. 379 pkt 5 k.p.c. poprzez nieuzasadnione zwrócenie pisma procesowego z dnia 4 sierpnia 2014 r., stanowiącego w istocie odpowiedź na pozew wraz z argumentacją prawną, twierdzeniami, i wnioskami dowodowymi, jak również oddalenie wniosków dowodowych zgłoszonych na pierwszym posiedzeniu w sprawie, tj. w dniu 11 sierpnia 2014 r., co uniemożliwiło stronie przeprowadzenie postępowania dowodowego w zakresie zgłaszanych osobowych źródeł dowodowych, jak również opinii biegłych mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a tym samym pozbawiło ją możliwości obrony swych praw;

b) art. 166 k.p.c. w zw. z art. 165 § 2 k.p.c. poprzez chybione przyjęcie, że fizyczny wpływ wniosku o przedłużenie terminu sądowego do złożenia odpowiedzi na pozew do siedziby sądu w dniu 31 lipca 2014 r., pomimo jego nadania za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego w dniu 28 lipca 2014 r., uzasadnia stanowisko, że wniosek taki nie został wniesiony w określonym przez sąd terminie na złożenie odpowiedzi na pozew, w sytuacji

gdy nadanie każdego pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu;

c) art. 166 k.p.c. poprzez niezasadne oddalenie wniosku o przedłużenie terminu sądowego do złożenia odpowiedzi na pozew w dniu 13 października 2014 roku, co nastąpiło już po decyzji Przewodniczącego w przedmiocie zwrotu odpowiedzi na pozew z dnia 4 sierpnia 2014 r. wraz z wnioskami dowodowymi, bez rozpatrywania wskazanych we wniosku przyczyn uzasadniających przedłużenie terminu sądowego, w sytuacji gdy wniosek został wniesiony w terminie dla złożenia odpowiedzi na pozew a przyczyny wskazane we wniosku były uprawdopodobnione i wpływały na usprawiedliwioną niemożność dochowania dwutygodniowego terminu wyznaczonego stronie na udzielenie odpowiedzi na pozew;

d) art. 207 § 7 zd. drugie k.p.c. poprzez nieuzasadnione zwrócenie odpowiedzi na pozew z dnia 4 sierpnia 2014 r., stanowiącej w istocie pierwsze pismo przygotowawcze pozwanego wraz ze stanowiskiem merytorycznym, w sytuacji gdy analiza przepisów postępowania cywilnego art. 207 §1, § 2, § 3 k.p.c. prowadzi do wniosku, że uzależnienie od uprzedniej decyzji organu dopuszczalności złożenia dalszych pism przygotowawczych przewidziane zostało jedynie na etapie sprawy w toku, a więc już po rozpoczęciu posiedzenia wyznaczonego na rozprawę, to złożenie takiego pisma jeszcze przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę może nastąpić także bez odpowiedniego zarządzenia przewodniczącego w tym zakresie, co miało miejsce w niniejszej sprawie;

e) art. 217 § 1 k.p.c. w zw. z art. 217 § 2 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez niezasadne oddalenie wniosków dowodowych wskazanych w pkt I ppkt b), e), f), g) petitum pisma procesowego stanowiącego odpowiedź na pozew, jak również ich oddalenie postanowieniem (pkt. 2) wydanym podczas posiedzenia w dniu 11 sierpnia 2014 r. wobec ich ponowienia przez pełnomocnika pozwanego w toku odbytego posiedzenia, podczas gdy ich zgłoszenie nie było spóźnione, a ich przeprowadzenie miało dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie;

f) art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, która powinna być przeprowadzona przez Sąd na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału i dokonanie w istocie całkowicie dowolnej oceny dowodów zebranych w sprawie, poprzez niewystarczające rozważenie materiału dowodowego zebranego w sprawie, a niezbędnego do dokonania takiej oceny oraz nieuwzględnienia w należyтым stopniu wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego przy dokonywaniu ustaleń faktycznych oraz oceny wiarygodności dowodów, która to wyrażała się:

- w chybnym przyjęciu, że pozwany w toku postępowania zmienił oznaczenie prowadzonej przezeń stacji paliw w sytuacji gdy oznaczenie stacji zostało zmienione niezwłocznie po wydaniu przez Sąd postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia tj. w dniu 1 lipca 2014 roku, czyli jeszcze przed wniesieniem pozwu w przedmiotowej sprawie, co nastąpiło w dniu 4 lipca 2014 r.;

- w niewłaściwym przyjęciu, że pozwany jedynie dodał do wystroju stacji elementy graficzne w kolorze żółtym, oraz element słowny (...), podczas gdy już od 1 lipca 2014 roku szare narożniki wiaty stacji paliw oraz górna część czerwonego pylonu cenowego zostały w całości zastąpione kolorem żółtym, co w sposób jednoznaczny wpływa na ocenę „podobieństwa” i konfuzyjnego charakteru tak postrzeganego w całości obrazu stacji pozwanego z chronionym znakiem słowno- graficznym powoda;

- w nieuwzględnieniu okoliczności, że stacja paliw we W. była prowadzona jedynie w godzinach 6.00 – 22.00, co ma istotne znaczenie przy ocenie wykorzystania przez pozwanego podświetlonego oznaczenia (...),(...) na wiacie stacji paliw w godzinach nocnych jako znaku chronionego powoda, tym bardziej, że dotyczyło to jednostkowego zdarzenia mającego miejsce w miesiącu lipcu 2014 roku podczas nieobecności pozwanego i niewłaściwego działania instalacji elektrycznej i nigdy później się nie powtórzyło;

- w braku podjęcia ustaleń faktycznych co do zewnętrznego koloru budynku stacji paliw we W., jego architektury, oznaczeń występujących na budynkach oraz ogrodzeniu stacji, zakresu prowadzonej działalności i nienadaniu tym okolicznościom należytego znaczenia w zakresie dokonywania całościowej oceny podobieństwa i konfuzyjnego

charakteru oznaczeń stacji pozwanego z chronionym znakiem powoda z perspektywy rozsądnego, należyte poinformowanego i dostatecznie uważnego konsumenta;

- w braku podjęcia ustaleń faktycznych co do rozpoznawalności przez konsumentów stacji paliw, których wygląd odbiega od modelowego - przedstawionego na znakach C. (...) i R- (...), który jednakże jest do nich podobny w szczególności w zakresie nazwy bądź logotypu, tj. rozpoznawania takich stacji właśnie jako „podróbek” (...) - u przez należyte poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych konsumentów, co w oczywisty sposób wynika z dokumentu prywatnego dołączonego do pozwu (załącznik (...), str. 11) pn. „Badanie zachowań kierowców w odniesieniu do prywatnych stacji paliw o wizualizacji podobnej do stacji markowych” przeprowadzonego przez (...) S.A.;

- w niewłaściwym przyjęciu, wbrew materiałowi dowodowemu, że opłaty licencyjne stałe i zmienne są ponoszone przez franczyzobiorców powoda na poziomie - odpowiednio - 2.000 zł i 1.800 zł, podczas gdy po pierwsze do akt sprawy została załączona przez powoda jedynie jedna zanonimizowana umowa franczyzowa, a z której nie wynika jednolitość opłaty stałej ani wysokości opłaty zmiennej, a po drugie z zeznań złożonych w sprawie przez świadka W. S. wynika różnorodność opłat zarówno stałych i zmiennych (a których wysokość kształtuje się nawet poniżej 1000 zł);

- w nieznajdującym uzasadnienia w materiale dowodowym ustaleniu, że znaki chronione powoda są używane w innych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej krajach Unii Europejskiej;

g) art. 100 k.p.c. poprzez:

- wadliwe ujęcie w kosztach postępowania kwoty 16.353,04 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, a które nie zostały w ogóle poniesione przez powoda, gdyż w związku z niniejszym postępowaniem nie było i nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne;

- wadliwe rozliczenie przez Sąd kosztów postępowania i obciążenie pozwanego kosztami w wysokości 15.000 zł, podczas gdy pozwany przegrał postępowanie w 62%, a co odpowiada konieczności zwrotu na rzecz powoda kosztów w wysokości 11.147,40 zł; (przy założeniu że pozwany przegrał sprawę w 67% tak jak przyjął to Sąd meriti to wysokość kosztów obciążających pozwanego wynosi 12.445,90 zł);

h) art. 6 k.c. w zw. z art. 3 k.p.c. poprzez przyjęcie, że to na pozwanym ciąży obowiązek wykazania przesłanek jego odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym i wysokości szkody, podczas gdy to powód inicjując postępowanie ma powinność udowodnienia wszystkich przesłanek odpowiedzialności, a prawem pozwanego pozostaje kwestionowanie nieudowodnionych twierdzeń strony przeciwnej;

2. naruszenie przez Sąd I Instancji przepisów prawa materialnego:

a) art. 9 ust. 1 pkt b) rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie wyrażające się w nieuzasadnionej analizie, że zastosowane na stacji benzynowej we W. oznaczenia słowne, kolorystyczne i graficzne są na tyle podobne do chronionych znaków: słownego i graficznego powoda, zarejestrowanych C. (...) i R- (...), że mogą wprowadzać konsumentów w błąd co do przynależności stacji pozwanego, jak również, iż zachodzi pomiędzy oznaczeniami powoda i pozwanego ryzyko konfuzji konsumenckiej, w sytuacji gdy całościowa analiza oznaczeń używanych na stacji pozwanego w godzinach jej funkcjonowania (oznaczenie słowne D.-brak elementu słownego (...), brak logotypu powoda w postaci głowy orła, odmienna architektura i kolorystyka budynków na stacji, odmienna kolorystyka w zakresie wiaty, pylonu i dystrybutorów) przy uwzględnieniu dystynktywnych elementów znaku chronionego prowadzi do wniosku przeciwnego;

b) art. 102 rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i chybione przyjęcie, że pozwany dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji, w sytuacji gdy zachowanie pozwanego nie wyczerpuje przesłanek nieuczciwego naśladownictwa;

c) art. 296 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 415 k.c. oraz art. 361 § 1 k.c. w zw. z art. 102 rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w związku z art. 286 p.w.p. poprzez obciążenie pozwanego odszkodowaniem płatnym na rzecz powoda, podczas gdy w dacie złożenia pozwu w przedmiotowej sprawie nie istniał stan naruszenia znaków chronionych powoda, a nadto nie zostały w toku postępowania udowodnione także inne przesłanki odpowiedzialności;

d) art. 18 ust. 1 pkt 6 u.o.z.n.k. jego niewłaściwe zastosowanie i wbrew celowi ustawy obciążenie pozwanego dodatkową sankcją quasi karną tzw. pokutnego podczas gdy zachowanie pozwanego nie wyczerpuje przesłanek nieuczciwego naśladownictwa.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja pozwanego okazała się uzasadniona tylko w zakresie rozstrzygnięcia Sądu I instancji co do kosztów procesu. W pozostałym zakresie żaden z podniesionych w niej zarzutów nie mógł doprowadzić do uwzględnienia jej wniosków.

Na wstępie wypada zauważyć, że ustalenia stanu faktycznego dokonane przez Sąd I instancji są prawidłowe i przez pryzmat złożonych w sprawie wniosków dowodowych powoda stanowią wystarczającą podstawę do wydania orzeczenia w sprawie (sąd odwoławczy uznaje je za własne).

W pierwszej kolejności należy odnieść się do całej grupy zarzutów prawa procesowego dotyczących nieuzasadnionego – w ocenie skarżącego – zwrócenia pisma procesowego strony pozwanej z dnia 4 sierpnia 2014 r. (tj. odpowiedzi na pozew), w tym do najdalej idącego zarzutu nieważności postępowania (art. 379 pkt 5 k.p.c.). Jedynie ubocznie należy zwrócić uwagę na niewłaściwą formułę tego zarzutu w apelacji, gdyż przepis art. 379 pkt 5 k.p.c. w ogóle nie może być przedmiotem zarzutu. Przepis ten statuuje przesłankę nieważności postępowania w postaci pozbawienia strony możliwości obrony swoich praw. Adresowany jest do sądu II instancji, który przesłanki nieważności bierze pod uwagę z urzędu, w granicach zaskarżenia. W toku postępowania przed sądem I instancji nie może zatem w ogóle dojść do jego naruszenia.

W doktrynie i judykaturze przyjmuje się, że pozbawienie możliwości obrony swych praw przez stronę polega na tym, że strona na skutek wadliwości procesowych sądu lub strony przeciwnej nie mogła brać i nie brała udziału w postępowaniu lub jego istotnej części, jeżeli skutki tych wadliwości nie mogły być usunięte na następnych rozprawach przed wydaniem wyroku w danej instancji. Odnosząc to stwierdzenie do sytuacji procesowej powstałej w przedmiotowej sprawie trzeba stwierdzić, iż nic takiego nie miało miejsca - pozwany miał pełną świadomość toczenia się w sprawie postępowania, podejmował w nim działania i tylko wskutek popełnienia zawinionych przez siebie błędów doprowadził do zwrotu złożonej odpowiedzi na apelację. Sąd I instancji ostatecznie rozpoznał merytorycznie wnioski dowodowe zgłoszone przez pozwanego, część ich oddalając, a część uwzględniając. W orzecznictwie zarazem podkreśla się Jeśli strona miała możliwość przedstawienia swoich twierdzeń i wniosków oraz odpowiedzi na twierdzenia i wnioski strony przeciwnej, nie zachodzi nieważność postępowania, choćby sąd, działając z rażącym naruszeniem prawa, pominął te twierdzenia czy wnioski lub błędnie ocenił materiał dowodowy czy nieodpowiednio zastosował prawo materialne – mogłoby tu zachodzić ewentualnie inne uchybienie procesowe, które mogło mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia, a nie pozbawienie strony możliwości działania (vide wyrok SN z dnia 8 października 2009 r., II CSK 153/09, LexisNexis nr 2300010).

W powyższym kontekście zarzuty naruszenia prawa procesowego, tj. przepisów art. 166 w zw. z art. 165 § 2 k.p.c., art. 166 k.p.c., 207 § 7 zd. 2 k.p.c., nie mogły jednak prowadzić do uwzględnienia wniosków apelacji.

W przedmiotowej sprawie, pozew doręczono pozwanemu w dniu 14 lipca 2014 r. (k. 664), zobowiązując go do wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni oraz wskazując, że w odpowiedzi na pozew pozwany winien wskazać wszystkie twierdzenia i dowody na ich poparcie pod rygorem późniejszego pominięcia. W dniu 28 lipca 2014 r., pełnomocnika pozwanego wniósł o prolongatę terminu do złożenia odpowiedzi na pozew – do dnia 4 sierpnia 2014 r. (k. 603). Przewodniczący w Sądzie Okręgowym równocześnie sporządził w dniu 28 lipca 2014 r. adnotację, w której uznał, iż rozstrzygnięcie wniosku jest bezprzedmiotowe z uwagi na upływ terminu.

Odpowiedź na pozew została wniesiona w dniu 4 sierpnia 2014 r. (k. 615) i opatrzona zarządzeniem przewodniczącego z dnia 7 sierpnia 2014 r.: „Odpowiedź na pozew złożona po upływie terminu – do zwrotu na rozprawie”. Zwrot odpowiedzi na pozew zarządziła przewodnicząca na rozprawie w dniu 11 sierpnia 2014 r. (k. 666).

Termin na wniesienie odpowiedzi na pozew jest terminem sądowym, którego naruszenie skutkuje jej zwrotem na podstawie art. 207 §7 k.p.c. Oznacza to, że strona, stosownie do dyspozycji przepisu art. 166 k.p.c., może wnosić przed upływem terminu sądowego o jego przywrócenie. Błędna była zatem w tym aspekcie decyzja Sądu Okręgowego o pozostawieniu wniosku pozwanego o prolongatę terminu sądowego bez rozpoznania – pozwany, składając wniosek w dniu 28 lipca 2014 r., złożył go jeszcze przed upływem terminu, wpływającego w tym dniu. Nawet jednak, gdyby wniosek złożył po jego upływie, to Sąd I instancji powinien go potraktować jak wniosek o przywrócenie terminu (art. 168 k.p.c., tak E. Stefańska [w:] M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 304), a nie rozstrzygać o jego bezprzedmiotowości.

Niemniej dla skuteczności zarzutu procesowego niezbędne jest wykazanie jego wpływu na wynik sprawy, czemu apelujący nie sprostował. Sąd Okręgowy oddalił wnioski pozwanego o dopuszczenie dowodów z zeznań licznych świadków i opinii biegłych zawarte pierwotnie w zwróconej odpowiedzi na pozew. Podkreślił przy tym, iż zeznania tych świadków nie mogły mieć wpływu na ocenę ryzyka konfuzji konsumenckiej – która podlega normatywnej ocenie sądu, a opinie biegłych były zaś powoływane na okoliczności niewymagające wiadomości specjalnych lub niemające istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. Pozwany nie zdołał w tych okolicznościach wykazać, iżby nawet terminowo złożone wnioski dowodowe mogły zostać uwzględnione i wpłynąć na wynik sprawy.

Nie ma usprawiedliwionych podstaw zarzut naruszenia przepisu art. 207 k.p.c. Skarżący próbuje przeforsować w apelacji pogląd, iż pismo wniesione jeszcze przed pierwszym posiedzeniem nie podlega rygorowi z art. 207 § 7 k.p.c. Z takim poglądem nie można się zgodzić. Odpowiedź na pozew nie jest wprawdzie, w myśl aktualnie obowiązujących przepisów, pismem przygotowawczym – ani też „dalszym pismem” w rozumieniu art. 207 § 3 k.p.c., niemniej ustawodawca wyraźnie wskazał, iż naruszenie terminu określonego w art. 207 § 2 k.p.c. powoduje zwrot odpowiedzi na pozew (§7). Z uwagi na okoliczność, iż nie jest to pismo wnoszone „w toku sprawy”, nie ma znaczenia dla powyższego rygoru okoliczność, że odpowiedź na pozew została złożona przed pierwszym posiedzeniem.

Jeśli chodzi o naruszenie przepisów art. 217 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. rację ma powód w odpowiedzi na apelację, iż kwestia, czy okoliczności, które miałyby zostać wykazane przy pomocy oddalonych wniosków dowodowych mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy jest kwestią wtórną, która samodzielnie nie może prowadzić do uwzględnienia omawianego zarzutu. Sąd Okręgowy w sposób szczegółowy wskazał motywy, dla których rozstrzygnął o nieuwzględnieniu wniosków. Niezależnie od powyższego, zasadniczą przesłanką decyzji o oddaleniu było spóźnienie wniosków, a pozwany nie zdołał wykazać zaistnienia choćby jednej przesłanki z art. 217 § 2 k.p.c.

Zgłoszony w apelacji obszerny zarzut naruszenia art. 233 § k.p.c. w głównej mierze stanowi polemikę co do oceny przeprowadzonych w sprawie dowodów. Stanowi to przejaw braku akceptacji przez pozwanego rozstrzygnięcia i próbę przedstawienia innego, subiektywnie prawidłowego stanu faktycznego. W uznaniu Sądu Apelacyjnego jednak, Sąd Okręgowy uczynił zadość obowiązkom wynikającym z art. 233 § 1 i art. 328 § 2 k.p.c.

Wbrew twierdzeniom apelacji, Sąd I instancji uwzględnił wszystkie dowody zgromadzone w sprawie, które były istotne dla jej rozpoznania. Dokonał też ich wszechstronnego rozważenia. Analiza tych dowodów (w szczególności złożonych do akt sprawy dokumentów) nie dała jednak podstaw do przyjęcia za właściwe stanowiska pozwanego. Ocenę tę w pełni podziela Sąd Apelacyjny.

Sąd Okręgowy wyprowadził z zebranego materiału dowodowego wnioski logicznie prawidłowe, zgodnie z prawem procesowym, w sposób bezstronny i racjonalny rozważając materiał dowodowy jako całość. Jak wskazuje doktryna i orzecznictwo, skuteczne postawienie zarzutu naruszenia przez sąd art. 233 § 1 k.p.c. wymaga wykazania, że sąd uchybił zasadom logicznego rozumowania lub doświadczenia życiowego – to bowiem może być przeciwstawione uprawnieniu

sądu do dokonywania swobodnej oceny dowodów, nie zaś inna – w subiektywnej ocenie skarżącego „lepszą” – wersja wydarzeń, choćby miała być logicznie zupełnie poprawna.

Pozwany wywodzi, iż wygląd stacji paliw we W. został zmieniony jeszcze przed wniesieniem pozwu, poprzez wprowadzenie oznaczeń słownych (...) oraz dodaniu do wystroju stacji paliw elementów graficznych w postaci koloru żółtego w charakterystycznych miejscach stacji. W tych okolicznościach powód zdołał jednak udowodnić, iż już po dacie złożenia pozwu, oznaczenia (...) znajdujące się na fryzie wiaty oraz (...) znajdujące się na pylonie cenowym pozostawały wyraźnie widoczne po zmroku – a Sąd trafnie przyjął, iż w dacie wniesienia pozwu pozwany dokonywał naruszeń znaku wspólnotowego powoda. Pozew został złożony w dniu 4 lipca 2014 r., zaś złożone przez stronę powodową zdjęcia obrazujące stację powoda wraz z konfuzyjnymi podświetleniami oznaczone są datą 25 lipca 2014 r., a do strony internetowej pozwanego w przedstawionym przez powoda kształcie dostęp uzyskano w dniu 4 września 2014 r. Podnoszone przez skarżącego zarzuty, jakoby podświetlenie pierwotnych elementów graficznych miało charakter incydentalny, nie zostało przez pozwanego w żaden sposób choćby uprawdopodobnione. Z kolei okoliczność, iż stacja paliw miałyby być czynna w godzinach 6-22 (niewykazana) i tak pozostaje bez wpływu na inne ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd I instancji.

W ocenie pozwanego, Sąd zaniechał ustalenia wyglądu przedmiotowej stacji paliw we W.. Pogląd taki nie znajduje poparcia w uzasadnieniu skarżonego rozstrzygnięcia. Sąd dokonał precyzyjnego zestawienia poszczególnych elementów wystroju stacji paliw pozwanego, przedstawiając fragmenty zdjęć tych elementów. Trafnie podnosi powód, iż trudno o bardziej precyzyjne dokonanie ustaleń stanu faktycznego, a wszelkie opisowe próby przedstawienia tego wyglądu – których zdaje się domagać skarżący – byłyby obarczone wyższym stopniem niedokładności.

Sąd I instancji prawidłowo ocenił dowód w postaci przedstawionego przez powoda raportu na temat zachowań kierowców, słusznie nie kwestionując ani jego autentyczności czy wiarygodności, ale też przydatności dla rozstrzygnięcia sprawy. Skarżący wydaje się jednak kwestionować nie tyle ocenę tego dowodu, co wnioski z niego wypływające, a to nie podlega badaniu na gruncie zarzutu naruszenia przepisu art. 233 § 1 k.p.c. Podobnie należy odnieść się do kwestii ustalenia wysokości pobieranych przez powoda opłat licencyjnych. Także zarzut dotyczący błędnego ustalenia przez Sąd zakresu terytorialnego działalności powoda nie może prowadzić do skuteczności podważenia słuszności wyroku Sądu I instancji, skoro ustalenie to pozostaje bez żadnego wpływu na rozstrzygnięcie sprawy.

Przechodząc do zarzutów prawa materialnego, w pierwszej kolejności należy odnieść się do zarzutu naruszenia przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 – poprzez błędną ocenę podobieństwa oznaczeń używanych przez pozwanego do znaków towarowych powoda oraz błędne uznanie, że w okolicznościach sprawy występuje ryzyko konsumenckiej konfuzji.

Na gruncie wskazanych przepisów, dwa oznaczenia są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. Z kolei identyczność porównywanych znaków występuje wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się różnicami niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej (konceptyjnej). Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Oznaczenie (znak towarowy) może być uznany za identyczny ze wcześniejszym znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza - bez dokonywania zmian lub uzupełnień - wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta.

Na kanwie przedmiotowej sprawy Sąd Okręgowy wskazał, iż elementami dominującymi porównania obu oznaczeń są: punkty kolorystyczne w określonym układzie graficznym oraz element słowny (...), używany przez pozwanego w postaci (...), (...) i (...)). W tym zakresie podzielić należy pogląd Sądu Okręgowego, iż podobieństwo oznaczenia stosowanego przez pozwanego do wspólnotowego znaku towarowego powoda jest oczywiste, uderzające dla

przeciętnego konsumenta. Oznaczenia te są podobne w stopniu nie odbiegającym wiele od identyczności. Nie ma wpływu na taką ocenę okoliczność, iż niektóre ze stacji paliw w sieci powoda różnią się wystrojem od wzoru inkorporowanego w zastrzeżonym znaku. Porównaniu podlega bowiem oznaczenie naruszyciela oraz znak uprawnionego w jego postaci nie tyle używanej, co zarejestrowanej.

Skarżący wydaje się pomijać, iż unijne znaki są chronione nie tylko względem oznaczeń identycznych, ale także względem oznaczeń podobnych. Bezzasadne jest zatem precyzyjne określanie granic proporcji kolorystycznych, celowej omyłki typograficznej w oznaczeniu stosowanym przez pozwanego (np. (...) czy „_” zamiast (...)) czy braku niektórych elementów – typowych dla wystroju stacji powoda – w wystroju przedmiotowej stacji paliw. W szczególności głowa orła (której nie używa pozwany) nie ma charakteru na tyle dominującego, iżby pozostałe elementy zastrzeżonego znaku uznać za jedynie opisowe.

Skarżący zdaje się również żądać dokonywania przez sąd oceny zdolności rejestracyjnej chronionego znaku powoda, w sytuacji, do której Sąd meriti w niniejszej sprawie nie jest właściwy.

Zmiana wystroju stacji - przeprowadzona przez pozwanego w związku z wykonaniem postanowienia o zabezpieczeniu – jest zmianą o charakterze tymczasowym i per se nie może doprowadzić do oddalenia powództwa. Pogląd taki jest tym bardziej uzasadniony, skoro zostało wykazane, iż pozwany dopuścił się naruszenia zarejestrowanego znaku towarowego powoda już po dacie złożenia pozwu i po prowizorycznej – jak się później okazało – zmianie wystroju stacji. Argumentacja pozwanego jest w tym zakresie niespójna i przeczy zasadom doświadczenia życiowego – w szczególności w zakresie rzekomej „incydentalności” naruszenia znaku towarowego powoda z uwagi na usterkę w instalacji oświetlenia stacji.

Podsumowując, na konstrukcję odpowiedzialności pozwanego w przedmiotowej sprawie złożyło się jego działanie polegające na takim oznaczeniu towarów i usług, które mogło wprowadzać klientów w błąd co do ich pochodzenia – w niniejszej sprawie klienci mogli przypuszczać, że stacja pozwanego jest stacją franczyzową koncernu(...) (...). Działanie to stanowiło wyraz pasożytnictwa, skierowanego przeciwko cudzej renomie.

W zakresie naruszenia przepisu art. 296 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej w zw. z art. 415 k.c. oraz art. 361 §1 k.c. w zw. z art. 102 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w zw. z art. 286 p.w.p. poprzez obciążenie pozwanego odszkodowaniem płatnym na rzecz powoda zważyć należy, iż powód przedstawił szereg dowodów – w ramach w zasadzie jedyne dostępnego w tych okolicznościach środka dowodowego – pozwalających na ustalenie wysokości opłaty licencyjnej, i nie ma żadnych podstaw ku temu, by pozwanego – świadomie naruszającego prawo i pasożytującego na cudzej renomie traktować korzystniej, niż podmioty korzystające ze znaków towarowych powoda legalnie (np. franczyzobiorców). Odnosząc się zaś do podnoszonego zarzutu dotyczącego ciężaru dowodu, wskazać należy, iż w postępowaniu cywilnym skuteczna obrona pozwanego nie może ograniczać się do prostego zaprzeczenia okolicznościom dowodzonym przez powoda. Skoro w realiach sprawy pozwany nie przedstawił kontrdowodów wobec dowodzonych przez stronę powodową przesłanek odpowiedzialności pozwanego, to nie może obecnie zasadnie podnosić takiego zarzutu.

W zakresie pokutnego zauważyć trzeba, iż zawinienie pozwanego jest oczywiste. Nie miał co do tego wątpliwości Sąd Okręgowy, nie ma ich również Sąd Apelacyjny. Świadczy o tym przede wszystkim fakt, że pozwany – mimo niekorzystnego dla siebie wyniku postępowania zabezpieczającego i w efekcie zobowiązania go do usunięcia przedmiotowych oznaczeń – nie odstąpił od takiej działalności, wprowadzając jedynie „prowizoryczne” zmiany. Jego zachowanie wskazuje, iż miał wolę w dalszym ciągu pasożytować na renomie powoda. Naturalnie musiało to spotkać się z włożeniem na pozwanego obowiązku zapłaty pokutnego, usprawiedliwionego także co do wysokości. Kwota 30.000 zł w okolicznościach sprawy nie wydaje się wygórowana, nadto stanowi tylko 23% kwoty, której żądał powód.

W części kwestionującej rozstrzygnięcie merytoryczne Sądu I instancji apelacja podlegała zatem oddaleniu w całości. Jedyne w zakresie zarzutów odnoszących się do wadliwego ustalenia kosztów procesu, apelacja była zasadna i doprowadziła do zmiany orzeczenia. Sąd Okręgowy wadliwie włączył w koszty postępowania poniesione przez powoda rzekomo poniesione przez niego koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 16.353,04 zł, a zatem powód

poniósł łącznie koszty w wysokości 21.016 zł. Pozwany poniósł zaś koszty w wysokości 4.954 zł (łącznie 25.970 zł). Równocześnie Sąd Okręgowy błędnie rozdzielił koszty. W sprawie należało przyjąć, iż powód wygrał w 62% (jego roszczenia zostały uwzględnione do wartości 184.964 zł przy wartości przedmiotu sporu 299.638 zł). W tym zakresie należało zatem zmienić zaskarżony wyrok w punkcie dziewiątym ustalając, że powód wygrał proces w 62%, a w pozostałej części proces przegrał, pozostawiając szczegółowe rozliczenie kosztów referendarzowi sądowemu w Sądzie Okręgowym na zasadzie przepisu art. 108 § 1 k.p.c.

O kosztach postępowania apelacyjnego rozstrzygnięto na zasadzie przepisu art. 98 k.p.c., przyjmując jako podstawę kosztów zastępstwa procesowego pełnomocnika strony powodowej przepis § 12 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 490 ze zm.).

/SSA Robert Obrębski/ /SSA Jerzy Paszkowski/ /SSO (del.) Joanna Piwowarun-Kołąkowska/