

Sygn. akt VII AGa 194/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 marca 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: SSA Tomasz Szanciło

Sędziowie: SA Jolanta de Heij-Kaplińska (spr.)

SA Ewa Stefańska

Protokolant: sekr. sądowy Izabela Nowak

po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2018 r. w Warszawie

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

przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w S.

o ochronę praw do znaków towarowych

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2016 r., sygn. akt XXII GWz 79/15

I. oddala apelację;

II. zasądza od (...) sp. z o.o. z siedzibą w S. na rzecz (...) S.A. z siedzibą w A. kwotę 1.260 zł (jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt VII AGa 194/18

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych udzielił (...) S.A. w A. zabezpieczenia roszczeń:

1. o zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. naruszeń praw do słownego wspólnotowego znaku towarowego **M.** nr (...) oraz graficznego wspólnotowego znaku towarowego nr (...), poprzez zakazanie obowiązanemu - na czas trwania postępowania - wytwarzania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, oferowania, używania w reklamie oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu olejów silnikowych w opakowaniach z zakrętką oznaczoną słownym wspólnotowym znakiem towarowym **M.** nr (...) lub graficznym wspólnotowym znakiem towarowym nr (...), w szczególności w opakowaniach z zakrętkami o wyglądzie

2. o nakazanie usunięcia skutków naruszenia, poprzez:

- nakazanie zniszczenia wszelkich znajdujących się w posiadaniu obowiązanego i będących jego własnością zakrętek oznaczonych słownym wspólnotowym znakiem towarowym **M.** nr (...) lub graficznym wspólnotowym znakiem

towarowym nr (...), używanych do zamykania pojemników z wyrobami na potrzeby motoryzacji, a w szczególności olejów silnikowych,

- nakazanie wycofania z obrotu przez obowiązanego zakrętek oznaczonych słownym wspólnotowym znakiem towarowym **M.** nr (...) lub graficznym wspólnotowym znakiem towarowym nr (...), używanych do zamykania pojemników z wyrobami na potrzeby motoryzacji, a w szczególności olejów silnikowych,

poprzez

a. nakazanie zajęcia – na czas trwania procesu – zakrętek pojemników z olejem silnikowym oznaczonych słownym wspólnotowym znakiem towarowym **M.** nr (...) lub graficznym wspólnotowym znakiem towarowym nr (...), luzem albo wraz z opakowaniem, w szczególności zakrętek o wyglądzie

b. nakazanie obowiązanemu – na czas trwania procesu – wycofania z obrotu pojemników olejów silnikowych z zakrętkami oznaczonymi słownym wspólnotowym znakiem towarowym **M.** nr (...) lub graficznym wspólnotowym znakiem towarowym nr (...), w szczególności z zakrętkami o wyglądzie:

Sąd zagroził przy tym (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. obowiązkiem zapłaty na rzecz (...) S.A. kwot po 1.500 zł za każdy dzień naruszenia obowiązków określonych w punktach I.1 i I.2b.

Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że: w punkcie 2a usunął słowa "albo wraz z opakowaniem", w punkcie 2b ustalił, że nakaz wycofania dotyczy pojemników olejów silnikowych z zakrętkami w tym punkcie opisanymi - oznaczonych i sygnowanych logo "(...)" oraz oddalił dalej idący wniosek o udzielenie zabezpieczenie w zakresie uwzględniony w tym punkcie.

W zakresie przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych dwutygodniowym terminie (...) S.A. w A. wniósł o:

I. zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. naruszeń praw do słownego wspólnotowego znaku towarowego **M.** nr (...) oraz graficznego wspólnotowego znaku towarowego nr (...). zakazanie wytwarzania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, oferowania, używania w reklamie oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu olejów silnikowych w opakowaniach z zakrętką oznaczoną wspólnotowym znakiem towarowym **M.** nr (...) lub graficznym wspólnotowym znakiem towarowym nr (...), w szczególności w opakowaniach z zakrętkami o wyglądzie

II. nakazanie pozwanemu usunięcia skutków naruszenia poprzez:

a. nakazanie zniszczenia wszelkich znajdujących się w posiadaniu pozwanego zakrętek oznaczonych słownym wspólnotowym znakiem towarowym **M.** nr (...) lub graficznym wspólnotowym znakiem towarowym nr (...) używanych do zamykania pojemników z olejem silnikowym, o wyglądzie:

b. nakazanie wycofania z obrotu przez pozwanego zakrętek oznaczonych słownym wspólnotowym znakiem towarowym **M.** nr (...) lub graficznym wspólnotowym znakiem towarowym nr (...), używanych do zamykania pojemników z olejem silnikowym, o wyglądzie:

III. nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomości, na jego koszt, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, ogłoszenia o treści: „Wyrokiem z dnia [...] Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. (...), (...)-(...) O. używania słownego wspólnotowego znaku towarowego **M.** oraz graficznego wspólnotowego znaku towarowego , tj. zakazał (...) Sp. z o.o. wytwarzania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, oferowania, używania w reklamie oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu olejów silnikowych, w opakowaniach z zakrętką oznaczoną wspólnotowym znakiem towarowym **M.** lub graficznym wspólnotowym znakiem towarowym .”

poprzez:

a. umieszczenie na stronach internetowych pod adresem (...) oraz (...) a w przypadku zmiany przez pozwanego w trakcie postępowania sądowego tych stron internetowych na inne, to na innych stronach internetowych, za pośrednictwem których, w dniu wydania orzeczenia w niniejszej sprawie będzie on prowadził działalność handlową lub promocyjną polegającą na sprzedaży lub promocji olei silnikowych, w sposób widoczny bezpośrednio po otwarciu tej strony, w wymiarze co najmniej 1/3 widocznej powierzchni strony w sposób czytelny i utrzymywanie tego ogłoszenia przez okres jednego miesiąca;

b. opublikowanie dwukrotnie w odstępach tygodniowych, w piątkowym wydaniu gazety codziennej pt. Gazeta (...) informacji o orzeczeniu wydanym w niniejszej sprawie poprzez umieszczenie na trzeciej stronie tego dziennika w czarnej ramce, kolorowego ogłoszenia o formacie nie mniejszym aniżeli 1/3 powierzchni strony;

z zagrożeniem na podstawie art. 1050, 1050¹ i art. 1051¹ k.p.c. obowiązkiem zapłaty na rzecz powoda sumy 2.000 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tego obowiązku.

Powód wniósł również o zobowiązanie pozwanego do udzielenia informacji o pochodzeniu zakrętek oznaczonych słownym wspólnotowym znakiem towarowym **M.** nr (...) lub graficznym wspólnotowym znakiem towarowym nr (...) poprzez wskazanie firm (nazw), adresów dostawców tych towarów, ilości otrzymanych i/lub zamówionych od tych dostawców towarów oznaczonych ww. znakami towarowymi, a także cen uiszczonych tym dostawcom za te towary za okres od 21 grudnia 2010 r. do dnia przekazania informacji. Na podstawie art. 756² § 1 k.p.c. w zw. z art. 1050¹ i 1051¹ k.p.c., w przypadku wydania postanowienia o obowiązku udzielenia informacji, wniósł o zagrożenie pozwanemu nakazaniem zapłaty na jego rzecz kwoty 2.000 zł za każdy dzień naruszenia obowiązków określonych w punkcie IVa.

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu.

Wyrokiem z dnia 27 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. naruszeń praw (...) S.A. z siedzibą w A. do słownego unijnego znaku towarowego **M.** nr (...) oraz graficznego unijnego znaku towarowego nr (...), przez wprowadzanie do obrotu i oferowanie oraz składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu olejów silnikowych w opakowaniach z zakrętką z oznaczeniem **M.**, w szczególności o wyglądzie przedstawionym na fotografii

oraz oddalił powództwo w pozostałej części (punkt drugi) i zasądził od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rzecz (...) S.A. z siedzibą w A. kwotę 4.436 (cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu (punkt trzeci).

Powyższy wyrok został wydany na podstawie następujących ustaleń faktycznych i rozważań prawnych:

Założona w 1932 r. spółka akcyjna prawa francuskiego (...) S.A. z siedzibą w A. jest producentem silnikowych olei samochodowych i motocyklowych. Powód wytwarza specjalistyczne środki smarne na potrzeby sportów motocyklowych i samochodowych oraz oleje silnikowe stosowane na co dzień, przeznaczone dla różnych marek samochodów i rodzajów silników. Polskim przedstawicielem powoda jest M. (...) odpowiedzialny za dystrybucję produktów i rozwój marki. Produkty M., obecne na polskim rynku od 1995 r., znane są przede wszystkim wśród użytkowników motocykli i wysoko przez nich oceniane.

(...) S.A. służą m.in. prawa do unijnych znaków towarowych: słownego **M.** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr. (...) oraz słowno-graficznego zarejestrowanego pod nr. (...) dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 1. (m.in. środki chemiczne stosowane w przemyśle, dodatki chemiczne do paliw silnikowych w tym benzyny do silników, środków smarowych, olejów i smarów; płyny

hydrauliczne do obwodów hamulcowych, sprzęgieł i automatycznych skrzyń biegów) oraz 4. (m.in. oleje przemysłowe i smary, środki smarne; niechemiczne dodatki do paliw silnikowych, olejów, smarów i środków smarnych; środki pochłaniające).

Uprawniony intensywnie używa znaków towarowych **M.**, w szczególności opatruje nimi opakowania swych produktów, w tym nakrętki pojemników na smary. Znaki te są wykorzystywane przez powoda także w informacji handlowej, w reklamie (także internetowej) oraz w działaniach sponsoringowych (powód sponsoruje ekipy uczestniczące w rajdach samochodowych i imprezy motoryzacyjne).

Nakrętki w kolorze czarnym są przeznaczone dla olejów syntetycznych najwyższej jakości, najbardziej zaawansowanych technologicznie. Stosowane przez powoda zamknięcie (...)(...);M.*(...)/B.(...) wytwarzane jest przez zakłady produkcyjne (...) oraz (...) H. skąd jest dostarczane bezpośrednio do (...) S.A. Nakrętki z wytłoczonym znakiem towarowym **M.** dostępne są wyłącznie dla produkowanych przez powoda wyrobów smarnych. Korki stosowane przez powoda są tak skonstruowane, że każda ingerencja zmierzająca do jego odkręcenia jest na nim widoczna.

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży chemii motoryzacyjnej, kosmetyków samochodowych, w tym olejów samochodowych. Jej wyroby są oferowane, reklamowane i wprowadzane do obrotu pod marką (...), nagrodzoną w 2014 r. (...) ogólnopolskiego konkursu (...) 2014.

Pozwany współpracuje z powiązaniem z nim gospodarczo (...) spółką z o.o. z siedzibą w S., której od kilku lat wydawany jest przez (...) Ltd (...) certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży chemii oraz kosmetyków samochodowych. Pozwany otrzymał liczne wyróżnienia za kosmetyki samochodowe marki (...). Współpracuje z (...) spółką z o.o. w W., od której nabywa zamknięcia opakowań produktów do przemysłu motoryzacyjnego, w tym zamknięcie 50mm z lejkiem, z oznaczeniem (...) (...) (...) (...), wytwarzanym przez zakład produkcyjny (...).

Sąd Okręgowy ustalił, że 22 września 2015 r. M. G. (1) nabył od (...) S.A. w K. dwie pięciolitrowe bańki oleju silnikowego (...) (data produkcji 6/08/2014 r., nr partii (...)) i (...) (...) (bez daty produkcji i nr partii). Pierwsza z nich była zamknięta nakrętką z oznaczeniem **M.** : .

5 listopada 2015 r. M. G. (1) nabył od (...) S.A. w K. pięciolitrową bańkę oleju silnikowego (...) (...) (data produkcji 6/08/2014 r., nr partii (...)). Opakowanie było zamknięte nakrętką z oznaczeniem M.: . Sprzedany towar pochodził od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S., która została wskazana na etykiecie. Na czas transportu był owinięty przezroczystą folią, na której umieszczono naklejkę ze wskazaniem sprzedawcy, odbiorcy i trasy dostawy.

Dalej Sąd Okręgowy ustalił, że producentem oleju silnikowego (...) jest (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S.. Spółka jest znana na rynku przede wszystkim jako wytwórca kosmetyków samochodowych (...).

Sąd Okręgowy podkreślił, że w trakcie wykonywania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, 10 grudnia 2015 r. nie stwierdzono w siedzibie pozwanego żadnych opakowań oleju silnikowego z nakrętkami oznaczonymi **M.** ani samych takich nakrętek. Nie ma ich także na rynku. Dostawcą nakrętek do opakowań oleju silnikowego (...) bez oznaczenia **M.** jest (...) spółka z o.o. w W..

Spółka (...) nie należy do sieci autoryzowanych dystrybutorów produktów uprawnionego, nie jest też powiązana kapitałowo ani osobowo z (...) S.A. Nigdy nie uzyskała jej zgody na używanie znaków towarowych **M.**.

Sąd Okręgowy zaznaczył, że okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. ustalone zostały w oparciu o zaoferowany przez strony materiał dowodowy. Sąd uwzględnił wnioski zgłoszone przez (...) S.A. w pozwie i replice, a przez pozwanego w piśmie procesowym z 19 stycznia 2016 r. oraz w załączniku do protokołu rozprawy z 25 stycznia 2016 r., uznając że dopuszczenie dowodów zawnioskowanych w piśmie tym nie przedłuży postępowania. Rozliczne wnioski formalne i dowodowe (także służące poszukiwaniu dowodów) zgłaszane

przez pozwanego w toku postępowania oddalone zostały przez Sąd jako spóźnione wobec nieuprawdopodobnienia okoliczności, o których mowa w art. 207 § 6 k.p.c. Sąd Okręgowy nie uznał, że potrzeba zgłoszenia twierdzeń i dowodów powstała później niż w odpowiedzi na pozew. Fakt, że pozwany uzyskał je w toku sprawy, nie oznacza, że wcześniej nie było to możliwe. Wielkość materiału dowodowego i stale nowych twierdzeń o okolicznościach faktycznych (pismo przygotowawcze z 4 kwietnia 2016 r., protokół rozprawy z 13 czerwca 2016 r., wnioski dowodowe z pisma z 24 czerwca 2016 r. złożonego po zamknięciu rozprawy) wyklucza przyjęcie, że ich uwzględnienie nie spowodowałoby zwłoki w rozpoznaniu sprawy. (a contrario art. 207 § 6 k.p.c.) Złożone jako załącznik do protokołu rozprawy, a w istocie pismo przygotowawcze z 24 czerwca 2016 r. zostało zwrócone wobec braku wymaganego art. 207 k.p.c. zobowiązania.

Sąd Okręgowy powołał się na zasadę rozkładu ciężaru dowodu (art. 6 k.c.), która w niniejszym postępowaniu oznaczała, że to pozwany był zobowiązany udowodnić, że nie naruszył praw wyłącznych (...) S.A. (dowód negatywny), lecz powód winien był dowieść wkroczenia przez spółkę (...) w sferę wyłączności używania znaków towarowych **M.** W ocenie Sądu naruszenie praw wyłącznych powoda zostało należycie udowodnione dowodami rzeczowymi, dokumentami i uzupełniającymi je zeznaniami świadków.

Odmienne niż ma to zazwyczaj miejsce w tego rodzaju sprawach, spółka (...) skoncentrowała się na wykazywaniu, że prowadzi działalność gospodarczą nie naruszając praw wyłącznych osób trzecich ani dobrych obyczajów handlowych. Sąd Okręgowy wskazał, że wybór takiej taktyki procesowej sprawił, iż poniosła wydatki na przedstawienie nieskutecznego dowodu negatywnego, zamiast skupić się na zwalczaniu słuszności stawianych jej konkretnych zarzutów. Dysponując dokumentacją księgową i mając możliwość odczytania kodów kreskowych umieszczonych na etykietach spornych produktów pozwany z pewnością mógłby to zrobić. Nie musiał wycofywać z rynku całej partii produktów, by skontrolować ich oznaczenie. Skoro zaś nie zaprzeczył faktu sprzedaży do (...) S.A. zakwestionowanych olejów, Sąd Okręgowy przyjął, że zostały one przez pozwanego wprowadzone do obrotu.

Sąd Okręgowy ocenił wartość środków dowodowych w sprawach należących do właściwości sądów gospodarczych. Uznał, że podstawowe znaczenie dowodowe mają dokumenty, fotografie i dowody rzeczowe. Zeznania świadków i stron mają jedynie charakter uzupełniający. Prowadzoną przez te osoby działalność gospodarczą lub wykonywaną przez nie pracę zawodową, której dotyczą składane zeznania, cechuje powtarzalność zdarzeń, co - jeśli dodać do niej upływ czasu - negatywnie wpływa na jakość zeznań, które są zwykle dość ogólne, nieprecyzyjne. Zeznający często myślą tego samego rodzaju fakty, słabo znane im osoby, terminy, jeśli ich relacja nie jest wsparta np. dokumentem. Nie można wymagać od nich zapisu fotograficznego zdarzeń, by zeznania świadków i stron w procesie gospodarczym uznać za wiarygodne. Jeśli strona sporu przedstawia dowód rzeczowy i dokument - jak było w tym przypadku - to ich niezakwestionowanie, niepodważenie przez przeciwnika procesowego jest decydujące dla oparcia ustaleń na wszystkich dowodach łącznie, choćby zeznania świadków i stron nie były dość dokładne.

W ocenie Sądu Okręgowego, w zasadniczych dla rozstrzygnięcia sporu kwestiach, zeznania świadków J. M. (1), P. P. (1), M. G. (1), A. S. (1) oraz A. M. były wiarygodne, korespondujące z pozostałym materiałem dowodowym i uzupełniające go. Zeznania P. N. tylko w bardzo ograniczonym zakresie posłużyły czynieniu przez Sąd ustaleń faktycznych, ponieważ zadawane mu pytania dotyczyły twierdzeń nieistotnych dla rozstrzygnięcia sporu lub spóźnionych (stosowne zarzuty nie znalazły się w odpowiedzi na pozew). Autentyczność dokumentów prywatnych i urzędowych (złożonych także w formie kopii i odpisów) nie była przez strony wzajemnie kwestionowana, mogły więc one służyć weryfikacji zeznań świadków i przedstawiciela pozwanego, pozwalając na poczynienie ustaleń w oparciu o dowody niesprzeczne wewnątrznie, wzajemnie logicznie się dopełniające.

Sąd Okręgowy ocenił próbę pozwanego podjętą w toku postępowania podważenia dowodów rzeczowych i faktur zakupu. Dysponując oryginalnymi opakowaniami pozwany nie wykazał, że nie zostały przez niego wprowadzone do obrotu, lecz snuł przypuszczenia mające mało wspólnego z praktyką prowadzenia działalności gospodarczej. Przywołanie policji do wykonania zabezpieczenia, czy prywatne śledztwo dotyczące działań własnego przedsiębiorstwa i konkurentów rynkowych odsuwało spółkę (...) od skutecznego zaprzeczenia faktu sprzedaży kilku opakowań oleju silnikowego zamkniętego z użyciem zakrętek z oznaczeniem **M.**, a taki właśnie stawiano jej zarzut. Pozwany, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, musiał mieć przy tym świadomość, że skala bezprawnego

używania znaków towarowych osoby trzeciej ani wina nie mają znaczenia dla uznania przez sąd, że doszło do naruszenia i zastosowania sankcji zakazowych.

Sąd Okręgowy pominął dowody zgłoszone przez pozwanego mające służyć wykazaniu, że spółka (...) dokonuje kontroli jakości sprzedawanych produktów, że nie stwierdzono innych przypadków użycia nakrętek z oznaczeniem **M.** dla opakowań olejów silnikowych (...). Dowody te nie podważają faktu sprzedaży produktów w kwestionowanych opakowaniach we wrześniu i listopadzie 2015 r. Dla potwierdzenia tego faktu nie było konieczne prowadzenie wnioskowego przez powoda w replice dowodu z opinii biegłego. W sytuacji podwójnej identyczności słownego znaku towarowego **M.** i oznaczenia olejów silnikowych wprowadzonych do obrotu przez pozwaną oraz towarów, dla których są one odpowiednio chronione i używanie, mniejsze znaczenie mają okoliczności mogące wpływać na istnienie ryzyka konfuzji konsumenckiej lub jego brak, odnoszą się one bowiem wyłącznie do znaku słowno-graficznego. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy były także dowody używania i znajomości znaku towarowego (...), udziału pozwanego w rynku olejów silnikowych.

Sąd Okręgowy przypomniał, że podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usług nim oznaczonych, odróżnienia (bez ewentualnego wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia.

Prawo wyłączne przyznawane jest, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł właściwie pełnić właściwe sobie funkcje: wskazywania konsumentom pochodzenia towaru/usługi, jakościową, reklamową, komunikacyjną i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia negatywnie wpływa lub może wpływać na którąkolwiek z tych funkcji.

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16 grudnia 2015 r.) stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy oznaczenie to jest:

- a. identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany;
- b. identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
- c. identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Sąd Okręgowy podkreślił, że ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczące różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta (tak w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion).

Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie

T-6/01 Matratzen) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo SA).

W ocenie Sądu Okręgowego, dokonując oceny identyczności i podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter.

Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie.

Sąd Okręgowy odwołał się do utrwalonego orzecznictwa co do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Takie prawdopodobieństwo istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłonią do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą.

Z kolei właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku).

Sąd Okręgowy zaznaczył też, że istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Z zaferowanego przez powoda materiału dowodowego wynika wyłączność (...) S.A. używania na terytorium Unii Europejskiej znaków towarowych: słownego **M.** nr (...) i słowno-graficznego nr (...)in. dla olejów silnikowych, smarów i środków smarnych. Dla identycznych towarów pozwany używa oznaczenia identycznego ze znakiem słownym i wysoce podobnego do znaku słowno-graficznego. Na zakrętkach pojemników z olejem silnikowym wprowadzonych przez niego do obrotu znalazło się oznaczenie słowne „motul” pisane czcionką identyczną z tą jaka użyta została przez powoda, oznaczenie odróżnia od znaku wyłącznie kolorystyka (jednocie czarna, w kolorze zakrętki): . Z materiału dowodowego sprawy wynika, że (...) S.A. używa swoich znaków także w takiej wersji graficznej i w tym samym miejscu opakowania oleju silnikowego, co zdecydowanie zwiększa ryzyko konfuzji konsumenckiej.

Sąd Okręgowy uznał za zasadne odpowiednio zastosować zasadę sformułowaną w wyroku wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości UE 18/07/2013 r. w sprawie C-252/12 Specsavers a sprowadzającą się do tego, iż jeżeli wspólnotowy

znak towarowy nie został zarejestrowany w kolorze, jednak uprawniony powszechnie używa go w konkretnym kolorze lub kombinacji kolorów, w związku z czym znaczna część odbiorców kojarzy go z tym kolorem lub kombinacją kolorów, to kolor lub kolory użyte przez osobę trzecią w oznaczeniu, któremu zarzuca się naruszenie, są istotne dla całościowej oceny ryzyka konfuzji lub czerpania nienależnych korzyści. Chybiony jest przy tym zarzut pozwanego, iż oznaczenie umieszczone na zakrętce bańki oleju silnikowego nie pełni tam funkcji znaku towarowego, rozporządzenie nie ogranicza bowiem właściciela znaku w wyborze miejsca opakowania towaru, w którym znak może się znajdować.

W ocenie Sądu Okręgowego konsumenci zainteresowani towarami oferowanymi przez pozwanego skojarzą oznaczenie znajdujące się na korkach olejów silnikowych z dobrze znanymi im znakami towarowymi **M.** W efekcie takich działań mogą zostać wprowadzani w błąd co do pochodzenia towarów spółki (...), w szczególności mogą uznać, że pochodzą one od podmiotu powiązanego gospodarczo z właścicielem znaków towarowych. Działania pozwanego mogą szkodzić sile odróżniającej znaków towarowych **M.** Naruszają w ten sposób prawidłowe pełnienie przez te znaki funkcji oznaczenia pochodzenia, jakościowej, reklamowej i inwestycyjnej.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. Przepis art. 9 stanowi w ust. 3, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;
- f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

W przypadku, gdy Sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej:

- art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszcyciela (oprócz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,
- art. 286, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu,
- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a, stanowiącego, że na wniosek uprawnionego sąd może orzec o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Sąd Okręgowy uznał, że powód udowodnił fakt naruszenia przysługujących mu praw do znaków towarowych w sposób stypizowany w art. 9 ust. 2a (znak słowny) i ust. 2b (znak słowno-graficzny) rozporządzenia, usprawiedliwiający roszczenie zakazowe (art. 102 rozporządzenia), wyłącznie jednak w odniesieniu do tych form, w których pozwany

znaków powoda używa, tj. wprowadzanie do obrotu, oferowanie oraz składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu olejów silnikowych w opakowaniach z zakrętką z oznaczeniem **M.**, w szczególności o wyglądzie przedstawionym na fotografii. Sąd Okręgowy zastosował sankcje zakazowe pomimo braku dowodu aktualności naruszenia w dacie zamknięcia rozprawy, ale ze względu na postawę procesową pozwanego i zastosowane środki tymczasowe. (...) S.A. nie udowodnił w tym postępowaniu, że spółka (...) wytwarza, eksportuje lub importuje oleje silnikowe w opakowaniach z kwestionowanym oznaczeniem, albo że istnieje realna groźba naruszenia w ten sposób jej praw w przyszłości. W tym zakresie roszczenie z pkt I. podlegać musiało oddaleniu, jako nieudowodnione.

Jako nieusprawiedliwione, Sąd Okręgowy oddalił żądania z pkt II. i III. zmierzające do usunięcia skutków naruszenia. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie potwierdził, że używanie przez spółkę (...) znaków towarowych **M.** spowodowało znaczące negatywne dla powoda skutki. Pozwany nie posiada zakrętek, ani opakowań z nakrętkami oznaczonymi **M.**. Skala działania pozwanego nie była tak szeroka, iżby o wydanym wyroku należało poinformować na stronach internetowych pozwanej i w dzienniku Gazeta (...). Przeciwnie, stwierdzone przypadki naruszeń miały charakter incydentalny, a pozwany czynił starania o wyjaśnienie przyczyn wprowadzenia do obrotu wadliwych opakowań olejów silnikowych (...).

O kosztach procesu Sąd Okręgowy orzekł na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., obciążając nimi strony w równych częściach, stosownie do wyniku postępowania. Sąd uwzględnił przy tym, że powód dowiódł zasady odpowiedzialności pozwanego za naruszenie praw do znaków towarowych, oddalenie roszczeń odnosiło się wyłącznie do części żądanych sankcji naruszenia. W tego rodzaju sprawach zakres naruszenia nie jest zwykle znany stronie powodowej, która formułuje żądania stosownie do przysługujących jej uprawnień i ujawnionych działań pozwanego.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony (art. 98 § 3 k.p.c.). W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zł (§ 11 ust. 1 pkt 18). W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18).

W rozliczeniu Sąd uwzględnił podlegające zwrotowi koszty:

- poniesione przez powoda: 7.500 zł - opłata od pozwu, 1.680 zł - dwukrotna minimalna stawka wynagrodzenia pełnomocnika, 17 zł - opłata skarbową od pełnomocnictwa, 292 zł - zwrot kosztów stawiennictwa świadka, koszty w postępowaniu zabezpieczającym (opłata sądowa 300 zł, minimalna stawka wynagrodzenia pełnomocnika 840 zł, opłata skarbową od pełnomocnictwa 17 zł, wynagrodzenie pełnomocnika w postępowaniu zażaleniowym – 420 zł); łącznie 11.066 zł,

- poniesione przez pozwanego: 1.680 zł - dwukrotna minimalna stawka wynagrodzenia pełnomocnika, 17 zł - opłata skarbową od pełnomocnictwa, koszty w postępowaniu zabezpieczającym (opłata sądowa od zażalenia 60 zł, opłata skarbową od pełnomocnictwa 17 zł, wynagrodzenie pełnomocnika w postępowaniu zażaleniowym – 420 zł); łącznie 2.194 zł.

Od wyroku Sądu Okręgowego apelację wniósł pozwany zaskarżając go w całości zarzucając:

I. naruszenie przepisów postępowania cywilnego:

1. art. 161 k.p.c. w związku z art. 207 k.p.c. i art. 225 k.p.c. w związku z art. 316 §2 k.p.c. a także art. 328 §2 k.p.c. oraz art. 379 pkt 5 k.p.c. poprzez zwrot pisma z dnia 24 czerwca 2016 roku złożonego przez pozwanego w formie załącznika do protokołu rozprawy z 13 czerwca 2016 roku w wyniku jego potraktowania jako pisma przygotowawczego i zwrócenia go „wobec brak wymaganego art. 207 k.p.c. zobowiązania”, brak otwarcia rozprawy na nowo oraz brak wyjaśnienia w uzasadnieniu wyroku przyczyn, dla których pismo zostało potraktowane jako przygotowawcze,

2. art. 207 §6 k.p.c. i art. 379 pkt 5 k.p.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w wyniku oddalenia w całości dowodów zgłoszonych przez pozwanego w jej piśmie przygotowawczym z 4 kwietnia 2016 roku ze względu na nieuprawdopodobnienie okoliczności, o których mowa w w/w przepisie, w tym ze względu na zwłokę, jaką miałyby spowodować przyjęcie takich dowodów,
3. art. 207 § 6 k.p.c. i art. 328 §2 k.p.c. oraz art. 379 pkt 5 k.p.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w wyniku oddalenia w całości wniosków dowodowych zgłoszonych przez pozwanego na rozprawie ze względu na ich „sprzeczność” z art. 207 §6 k.p.c.,
4. art. 233 §1 k.p.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w wyniku przyjęcia, że oznaczenie umieszczone na nakrętce opakowania oleju silnikowego ma z punktu widzenia krajowych odbiorców takich produktów istotne znaczenie odróżniające,
5. art. 233 §1 k.p.c. i art. 231 k.p.c. jak i art. 328 §2 k.p.c. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie w wyniku przyjęcia, że bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy są dowody używania i znajomości znaku towarowego (...),
6. art. 233 §1 k.p.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w wyniku przyjęcia, że pozwany nie zaprzeczył sprzedaży (...) S.A. spornych opakowań, tj. pojemników z olejem samochodowym o poj. 5 l, w kolorze złotawo-beżowym, z obustronnymi dużymi naklejkami z marką (...), nazwą (...) i oznaczeniem specyfikacji (...) oraz wizerunkiem K. H. i z dodatkową naklejką konkursową (...) również zawierającą taki wizerunek, który to pojemnik był zaopatrzony w nakrętkę z umieszczonym na jej wierzchu napisem (...),
7. art. 233 §1 k.p.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w wyniku przyjęcia, że wszystkie dowody pozwanego obrazujące dokonywanie kontroli jakości sprzedawanych produktów są bez znaczenia w sprawie, gdyż nie odnoszą się do sprzedaży kwestionowanych opakowań z nakrętką z napisem (...) we wrześniu i listopadzie 2015 roku oraz przyjęcia, że wszelkie dowody wykazujące wewnętrzną kontrolę (nazwaną „prywatnym śledztwem”) dotyczącą własnego przedsiębiorstwa pozwanego również były bez znaczenia, jako że „odsuwały od skutecznego zaprzeczenia faktu sprzedaży” przez niego kilku spornych opakowań i że w związku z tym pozwany skoncentrował się na wykazywaniu, że prowadzi działalność gospodarczą nie naruszając praw wyłącznych osób trzecich,
8. art. 233 §1 k.p.c. poprzez nieuwzględnienie dowodu z zeznań świadka M. G. na okoliczność, że w opakowaniu z olejem silnikowym z marką (...) nawet tym, na nakrętce którego widnieje napis (...), znajduje się olej pochodzący od właściciela marki K2 a nie od powoda oraz nieuwzględnienie zeznań świadka A. S. dotyczących wysoce odróżniającego charakteru opakowań i oznaczeń znajdujących się na ich etykietach,
9. art. 233 §1 k.p.c. poprzez nieuwzględnienie dowodów z zeznań świadków powoda i pozwanego oraz dokumentów zaferowanych przez pozwanego, z których wynika że nakrętek występujących na opakowaniach znajdujących się w aktach sprawy pozwany nie mógł nabyć od firmy (...) i że ich też nigdy nie zamawiał ani nie nabył,
10. art. 233 §1 k.p.c. poprzez nieuwzględnienie dowodu z zeznań świadka P. P. oraz innych świadków powoda, z których wynika, że olej (...) (...) jest wobec swojego potencjalnego odpowiednika produkowanego przez powoda i oznaczanego jego wspólnotowymi znakami towarowymi różny pod względem ceny, kanałów dystrybucji (tj. miejsca dostępności) oraz przeznaczenia (a dokładniej zastosowania), a także samego wyglądu jego opakowania i koloru umieszczonej na nim nakrętki, oraz że oleje takie właściwie nie są względem siebie konkurencyjne,
11. art. 109 §1 zdanie 1 k.p.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w wyniku przyjęcia, że roszczenie pozwanego o zwrot kosztów procesu według spisu kosztów uległo wygaśnięciu,
12. art. 100 zdanie 1 k.p.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w wyniku przyjęcia, że stosunkowe rozdzielanie kosztów między strony przedmiotowego sporu powinno nastąpić względem wyniku postępowania w równych częściach,

13. art. 731 i art. 738 k.p.c. oraz art. 742 §1 i §2 k.p.c. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie w wyniku nierozpoznania żądania pozwanego w przedmiocie uchylenia zabezpieczenia tymczasowego, a przy tym wyniku utrzymania tego zabezpieczenia w zakresie wykraczającym poza roszczenie zasądzone w zaskarżonym wyroku;

I. naruszenie przepisów prawa materialnego:

2. art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia 207/2009 poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w wyniku przyjęcia, że między wspólnotowym znakiem towarowym słownym o numerze (...) chronionym na rzecz powoda a znakiem używanym przez pozwanego zachodzi podwójna identyczność, a to wobec identyczności tych znaków i związanych z nimi towarów,

3. art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 207/2009 poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w wyniku przyjęcia, że między wspólnotowym znakiem towarowym graficznym o numerze (...) chronionym na rzecz powoda a znakiem używanym przez pozwanego zachodzi wysokie podobieństwo,

4. art. 9 ust. 2 lit. a i b rozporządzenia 207/2009 poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w wyniku przyjęcia, że naruszenie prawa do wspólnotowych znaków towarowych powoda poprzez pojawienie się napisu (...) na nakrętkach zaledwie 2 sztuk opakowań oleju (...) znajdujących się w aktach sprawy, nastąpiło pomimo tego, że pozwany nie miał możliwości użycia oryginalnych nakrętek z napisem (...),

5. art. 9 ust. 2 lit. a i b rozporządzenia 207/2009 poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w wyniku przyjęcia, że naruszenie prawa do wspólnotowych znaków towarowych powoda poprzez pojawienie się napisu (...) na nakrętkach zaledwie 2 sztuk opakowań oleju (...) znajdujących się w aktach sprawy, nastąpiło pomimo tego, że pozwany spełnił wszelkie wymogi ustawowe w zakresie kontroli takich opakowań przed ich wprowadzeniem do obrotu w ramach danej partii produktów w tych opakowaniach, w świetle których to wymogów dana partia produktów byłaby i w tym przypadku też wolna od wad w zakresie swoich opakowań także wtedy, gdy taka liczba opakowań (2 sztuki), które nie zostałyby wykryte w tej kontroli, byłaby dotknięta wadą tego rodzaju, jak pojawienie się na nakrętce cudzej nazwy czy logo (...),

6. art. 9 ust. 2 lit. a i b rozporządzenia 207/2009 poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w wyniku przyjęcia, że naruszenie prawa do wspólnotowych znaków towarowych powoda poprzez pojawienie się napisu (...) na nakrętkach zaledwie 2 sztuk opakowań oleju (...) znajdujących się w aktach sprawy, nastąpiło pomimo tego, że pozwany nie miał ekonomicznej możliwości wyprodukowania lub zamówienia zaledwie 2 sztuk takich opakowań, ani nie mógł odnieść korzyści ekonomicznej z wprowadzenia do obrotu jedynie tak marginalnej liczby opakowań ze sporną nakrętką,

Powołując się na powyższe zarzuty pozwany wnosił o uchylenie wyroku w całości i zniesienie postępowania w zakresie objętym nieważnością oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd pierwszej instancji ewentualnie zmianę wyroku i oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego.

Pozwany wnosił o uwzględnienie nowych dowodów przedłożonych przy apelacji.

Powód wnosił o oddalenie wniosku o zawieszenie postępowania, oddalenie apelacji, oddalenie wniosków dowodów i zasądzenie na rzecz powoda kosztów postępowania apelacyjnego.

Na rozprawie przed Sądem Apelacyjnym w dniu 13 marca 2018 roku pozwany cofnął wniosek o zawieszenie postępowania i wnosił o dopuszczenie dowodu z dokumentów w postaci:

- zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – na okoliczność zgodności twierdzeń strony pozwanej w niniejszym postępowaniu z argumentacją podawaną w postępowaniu karnym wraz z dodatkowymi dowodami, które nie pojawiły się w postępowaniu cywilnym,

-dwóch postanowień o umorzeniu śledztwa i zażalenia – na okoliczność, że w oparciu o dowody, którymi dysponował Sąd cywilny w niniejszym postępowaniu i organy ścigania z dodatkowymi dowodami, doszły do wniosku, że nie jest

możliwe wykrycie sprawców przerobienia lub podrobienia opakowań, a także, że przedstawiciele strony powodowej uchylali się od składania zeznań w sprawie karnej i twierdzili, że nic nie wiedzą,

- dokumentów z akt śledztwa na okoliczność potwierdzenia, że zarówno przy dowodach, którymi dysponował Sąd cywilny i organy ścigania nie można uznać stwierdzenia podrobienia lub przerobienia po stronie pozwanej za słuszny, zaś dowód z protokołu zeznań M. G. (1) dodatkowo na okoliczność, że w sprawie występują nowi świadkowie, którzy nie występują w sprawie cywilnej, co rzuca światło na sposób zakupu i los tych produktów. Zaś protokoły z zeznań świadków (załącznik 3/1-3/3) również na okoliczność wycofania się przez nich z części zeznań składanych przed Sądem cywilnym (protokół, k. 1281).

Sąd Apelacyjny dopuścił dowody z dokumentów uznając, że ich złożenie nie uchybia art. 381 k.p.c.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Apelacja pozwanego nie zasługiwała na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności wymagają rozważenia rozbudowane zarzuty naruszenia prawa procesowego, w tym zarzut nieważności postępowania.

Nie można zgodzić się z zarzutem naruszenia art. 161 k.p.c. oraz art. 207 k.p.c. i art. 225 k.p.c. w związku z art. 316 §2 k.p.c. a także art. 328 §2 k.p.c. oraz art. 379 pkt 5 k.p.c. Strona ma prawo do przytaczania aż do zamknięcia rozprawy okoliczności faktycznych i dowodów na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej (art. 217 §1 k.p.c.). Tylko zdyscyplinowaniem stron i zapewnieniem sprawności postępowania należy tłumaczyć reguły wynikające z art. 207 k.p.c. Tak długo jak trwa postępowanie, strona ma możliwość dowodzenia swoich racji stosując się do logiki postępowania nakazującej powoływanie w dalszym toku postępowania faktów i dowodów, których nie powołała w pozwie, odpowiedzi na pozew lub w dalszym piśmie przygotowawczym, dlatego że w chwili składania tych pism one nie istniały lub dlatego, że jakkolwiek istniały nie mogły być stronie wiadome. Wybranie drogi pisma procesowego następującego jako kolejne po pozwie (odpowiednio odpowiedzi na pozew) i wówczas kwalifikowanego jako pismo przygotowawcze winno odpowiadać prawidłom z art. 207 k.p.c. W pozostałych przypadkach swoje uprawnienia procesowe strony realizują na rozprawie. Obowiązująca zasada ustności rozprawy styka się z zasadą pisemności, której wyrazem jest protokół. Pisemny protokół rozprawy nie musi jednak odzwierciedlać wszystkich oświadczeń i twierdzeń stron w ich dosłownym i szczegółowym brzmieniu. I temu ma służyć instytucja załącznika do protokołu rozumiana jednolicie w orzecznictwie jako pisemne uzupełnienie wypowiedzi strony, dokonane w formie ustnej na posiedzeniu sądowym. Załącznik do protokołu, nie będąc pismem procesowym, nie musi spełniać wymogów formalnych. Zasadniczym jego celem jest umożliwienie sądowi zapoznania się ze stanowiskiem strony w formie, która przystępniej aniżeli wypowiedź ustna sprzyja sformułowaniu pogłębionej argumentacji jurydycznej, zwłaszcza popartej poglądami orzecznictwa i doktryny prawniczej. Ze względu na istotę załącznika jako uzupełnienie protokołu posiedzenia w tym zakresie, w jakim strona zamierza wyraźnie sformułować, uściślić albo uzupełnić swoje wnioski, twierdzenia i oświadczenia, a więc dodać do protokołu to, co nastąpiło podczas posiedzenia, załącznik nie może służyć do dodania wniosków, twierdzeń i dowodów, które nie miały miejsca podczas posiedzenia.

Załącznik nie może zastępować pism przygotowawczych (art. 127) ani przejmować ich funkcji, a tym samym służyć omijaniu rygorów wynikających z kontroli sądu (przewodniczącego) nad możliwością, przedmiotem i terminem składania tych pism (art. 207 § 3 k.p.c.). Dlatego, że załącznik nie może zawierać treści samodzielnych, lecz musi ograniczać się do zreferowania lub streszczenia ustnych wywodów i wniosków, przedstawianych uprzednio na rozprawie, połączenie w załączniku do protokołu treści wystąpienia końcowego pełnomocnika procesowego pozwanego obejmującej zestawienie i analizę dowodów, w tym zeznań świadków (treści dopuszczalne) z wnioskiem o otwarcie na nowo rozprawy i wnioskami dowodowymi (treści niedopuszczalne), pozbawia złożone pismo procesowe charakteru załącznika do protokołu w rozumieniu nadanym art. 161 k.p.c.

Domaganie się przez pozwanego kontroli postanowienia Sądu pierwszej instancji wydanego na rozprawie o oddaleniu wniosków dowodowych w drodze zarzutu naruszenia art. 161 k.p.c. w związku z art. 207 k.p.c. i zarazem art. 225 k.p.c. w związku z art. 328 §2 k.p.c. jest nieprawidłowe. Wydane postanowienie należy do tej grupy, które może być zmienione lub uchylone stosownie do okoliczności (art. 162 k.p.c.). Nie będąc postanowieniem zaskarżalnym należy do kategorii orzeczeń, o których mowa w art. 380 k.p.c. i może być zwalczane przez stronę tylko w apelacji od orzeczenia merytorycznego kończącego postępowanie. Warunkiem koniecznym przeprowadzenia oceny niezaskarżalnego postanowienia na podstawie art. 380 k.p.c. przez sąd drugiej instancji, jest zamieszczenie w środku zaskarżenia wniosku w tym przedmiocie, czego w tej sprawie nie ma. Z ustabilizowanego orzecznictwa wynika, że w środku zaskarżenia wnoszonym przez profesjonalnego pełnomocnika wniosek taki powinien zostać jednoznacznie sformułowany, gdyż nie ma podstaw do przypisywania pismom wnoszonym przez takich pełnomocników treści wprost w nich niewyrażonych. W braku wniosku przeprowadzenie kontroli nie jest dopuszczalne. Pogląd taki dominuje w literaturze i został utrwalony w orzecznictwie (por. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 1962 r., 2 CZ 56.62, RPRiS 1963, nr 2, poz. 357, z dnia 21 listopada 2001 r., OSNC 2002, nr 7-8, poz. 102, z dnia 21 listopada 2007 r., OSNP 2009, nr 3-4, poz. 47, z dnia 4 grudnia 2013 r., II CZ 83/13, z dnia 10 stycznia 2014 r. II UZ 63/13, z dnia 19 listopada 2014, II CZ 74/14, z dnia 20 sierpnia 2015 r., II CSK 607/14, z dnia 25 października 2017 r., II PZ 23/17).

Nowe wnioski dowodowe, zgłoszone w załączniku do protokołu i jakoby skutkujące koniecznością otwarcia na nowo zamkniętej rozprawy ze względu na ujawnienie się istotnych okoliczności po jej zamknięciu, nie zostały skutecznie powołane. Pozwany naruszenia art. 316 § 2 k.p.c. upatruje w tym, że (i) dokonał po rozprawie zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa ściągane z urzędu na podstawie art. 306 k.c. (ii) uzyskał nowe istotne dowody, których złożenie wcześniej nie było możliwe (pkt 5.4.1. uzasadnienia apelacji). Jednocześnie wniosek o otwarcie rozprawy na nowo ma być wynikiem oddalenia wszystkich wniosków dowodowych zgłoszonych na rozprawie poprzedzającej wydanie wyroku (pkt 5.4.3 uzasadnienia apelacji).

Apelacja nie daje argumentów za zakwalifikowaniem pisemnego oświadczenia spółki (...), będącego pierwszym i wyłącznym dystrybutorem produktów powoda w Polsce, jako istotnej okoliczności w rozumieniu art. 316 §2 k.p.c. Po pierwsze, nie jest przedmiotem sprawy ocena jakości nakrętek powoda. Po drugie, zeznania świadków J. M. i P. P. miały miejsce 23 marca 2016 roku, a oświadczenie kontruujące zeznania świadków uzyskano 21 czerwca 2016 roku i pozwany nie wyjaśnił przyczyn, iż nie mógł go uzyskać wcześniej. Po trzecie, pozwany po przesłuchaniu świadków mógł skorzystać z prawa zgłoszenia wniosku o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka motywując istotność okoliczności, które miały wykazać jego zeznania. W przepisie art. 316 §2 k.p.c. chodzi wyłącznie o fakty i dowody, których strona nie mogła powołać przed zamknięciem rozprawy, tzn. faktów i dowodów, które zaistniały po zamknięciu rozprawy bądź o których strona dowiedziała się po zamknięciu rozprawy. Nowy dowód jakoby uzyskany po rozprawie i zgłoszony w załączniku do protokołu, pozbawiony jest cechy istotności, nie ma również charakteru nowości ujawnionej po zamknięciu rozprawy. Należy rozróżnić okoliczność ujawnioną po zamknięciu rozprawy, od dowodu potwierdzającego taką okoliczność a znaną wcześniej, gdyż dla dowodzenia nie zawężono środków dowodowych a ich wybór pozostawiony jest stronie.

Wystarczające jest powtórzenie, że zarzut naruszenia art. 207 §6 k.p.c. i art. 379 pkt 5 k.p.c. w związku z oddaleniem wniosków dowodowych zawartych w piśmie przygotowawczym z 4 kwietnia 2016 roku jest chybiony ze względu na brak wniosku z art. 380 k.p.c. Ponadto samo zezwolenie Sądu pierwszej instancji (pkt 4 postanowienia rozprawy z dnia 25 stycznia 2016 roku) nie oznacza, że wyłączona jest ocena przesłanek art. 207 §6 k.p.c.

Przepisu art. 207 §6 k.p.c. nie można interpretować w oderwaniu od art. 217 k.p.c. i art. 227 k.p.c. Ten ostatni stanowi, że przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Ocena, czy określone fakty mają dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie, zależy nie tylko od tego, jakie to są fakty, lecz od tego, jak sformułowana i rozumiana jest norma prawna, która w rozstrzyganej sprawie jest podstawą subsumpcji stanu faktycznego. Każdy stan faktyczny jest bowiem oceniany w aspekcie określonego przepisu prawa materialnego, które to prawo wyznacza zakres koniecznych ustaleń faktycznych, jakie powinny być w sprawie poczynione i jednocześnie przepisy prawa materialnego

mają rozstrzygające znaczenie dla oceny, czy określone fakty, jako ewentualny przedmiot dowodu, mają wpływ na treść orzeczenia (por. wyroki Sądu Najwyższego z 26 lipca 2000 r., I CKN 975/98, z 5 września 2012 r., IV CSK 137/12).

Takie dowodzenie może ze względu na treść art. 217 k.p.c. trwać aż do zamknięcia rozprawy, strona może bowiem przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej. Na tym tle art. 207 §6 k.p.c. statuuje ograniczenia czasowe do przytaczania twierdzeń i dowodów nakładając na sąd orzekający obowiązek pominięcia z urzędu spóźnionych twierdzeń i dowodów, chyba że wystąpi któraś z okoliczności wyłączających pominięcie. W świetle art. 207 § 6 do tych okoliczności należą uprawdopodobnienie strony, że nie zgłosiła spóźnionych twierdzeń i dowodów w pozwie lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Zarzucając naruszenie art. 207 §6 k.p.c. pozwany winien wykazać, że sąd automatycznie pominął twierdzenia i dowody, których strona wcześniej nie powołała w pismach procesowych w dnia 19 stycznia 2016 roku i 25 stycznia 2016 roku bez oceny po pierwsze, czy nie zachodzi któraś z okoliczności uzasadniających uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów, i po drugie, czy zachodziła obiektywnie rozumiana potrzeba powołania ich w późniejszych pismach procesowych. Jeżeli jednak pomimo uprawdopodobnienia przez pozwanego, że (i) nie zgłosił spóźnionych twierdzeń i dowodów w odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub (ii) że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy, Sąd dokonał takiej oceny przesłanek, iż uznał, że spóźnione dowody spowodują zwłokę w postępowaniu, to Sąd Apelacyjny nie może rozstrzygnąć o prawidłowości oddalenia wniosków dowodowych w przypadku nie zgłoszenia w apelacji wniosku w trybie art. 380 k.p.c.

O tym, czy strona powinna powołać twierdzenie lub dowód w odpowiedzi na pozew lub w dalszym piśmie przygotowawczym, decyduje to, czy twierdzenie to lub dowód pozostaje w logicznym związku z uzasadnieniem jej obrony przed żądaniem przeciwnika, względnie twierdzeniami lub dowodami powołanymi w później składanym piśmie przygotowawczym. Artykuł 217 § 2 k.p.c. zezwala bowiem sądowi na pominięcie środków dowodowych zgłoszonych przez stronę, jeżeli okoliczności sporne zostały już dostatecznie wyjaśnione lub jeżeli strona powołuje dowody jedynie dla zwłoki. Tym samym, nie jest uchybieniem procesowym pominięcie dalszych dowodów, gdy w świetle zebranego materiału okoliczności istotne stały się między stronami niesporne, a dalsze dowody miałyby jedynie służyć naświetleniu okoliczności towarzyszących, nieistotnych dla rozstrzygnięcia sprawy (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 sierpnia 1970 r., II CR 377/70). Co więcej, zgłoszenie dowodów dotyczące ustalenia faktów niemających istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy należy uznać za działanie zmierzające jedynie do zwłoki postępowania (por. wyrok Sądu Najwyższego z 13 lutego 1997 r., I PKN 71/96). Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w niniejszej sprawie.

Powód winien udowodnić, że jemu przysługują prawa wyłączne do znaku słownego (...) i pozwany nie ma praw do tego znaku. Naruszenie i w związku z tym kierunek obrony został zakreślony wezwaniem przedprocesowym powoda z dnia 28 września 2015 roku. Pozwany uznawał się za pokrzywdzonego faktem, że umieszczono bezprawnie nakrętkę (...) na wyrobie jawnie sygnowanym logo marki (...) i wskazywał, że nie zlecał produkcji olejów silnikowych (...) z oznaczeniem M. na nakrętkach oraz nie zamawiał u kogokolwiek nakrętek z oznaczeniem M., tak samodzielnie czy za pośrednictwem jakichkolwiek firm i osób trzecich, ani sam nie produkuje żadnych nakrętek (odpowiedź z 7 października 2015 roku).

Ciążar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.), co w niniejszej sprawie oznacza przy przyznaniu pozwanego dystrybucji towarem (...) (...) (...), że powód winien udowodnić, że towar (...) (...) (...) zakupiony od (...) S.A. z nakrętką (...) pochodzi od pozwanego, a pozwany winien udowodnić, że ten towar nie pochodzi od niego. Dlatego wnioski dowodowe zawarte w piśmie procesowym z dnia 4 kwietnia 2016 roku i złożone na rozprawie mające zdaniem pozwanego dowodzić faktów o istotnym znaczeniu dla rozstrzygnięcia sprawy, nie miały jednak charakteru istotności. Nie były przedmiotem sprawy znaki towarowe pozwanego, ani możliwość odkręcania nakrętek z opakowań firmy (...)

i późniejszego ich nałożenia na opakowania z olejem (...) pozwanego. Możliwość przełożenia nakrętek sama w sobie nie niweczy naruszenia praw do znaku towarowego (...), jeżeli pozwany nie udowodnił, że właśnie w tym przypadku doszło do takiego przełożenia nakrętek. Wydłużony łańcuch dystrybucyjny zwiększa prawdopodobieństwo ingerencji w znaki towarowe, ale w niniejszej sprawie pozwany był bezpośrednim dostawcą do (...) S.A., u którego doszło do zakupu (...) (...) (...) ze znakami (...) na nakrętce. Dowody złożone w postępowaniu apelacyjnym (na rozprawie 16 marca 2018 roku) koncentrują się na możliwości podrobienia, przerobienia opakowania produktu pozwanego, ale nie dowodzą, że produkt zakupiony u (...) S.A. był takim podrobieniem, przerobieniem dotknięty.

Zarzut naruszenia art. 207 §6 k.p.c. i art. 328 §2 k.p.c. oraz art. 379 pkt 5 k.p.c. w związku z oddaleniem wniosków dowodowych zgłoszonych przez pozwanego na rozprawie 13 czerwca 2016 roku jest nietrafny. Literalnie odnosząc się do zarzutu skierowanego przeciwko decyzji o oddaleniu wniosków dowodowych aktualne pozostają uwagi na temat braku wniosku pozwanego w trybie art. 380 k.p.c. o rozpoznanie niezaskarżalnego postanowienia sądu pierwszej instancji. Kontrola instancyjna postanowienia o oddaleniu wniosków dowodowych, mogłaby nastąpić jedynie na wniosek strony zgłoszony w trybie art. 380 k.p.c., ale poprzedzony stosownym zastrzeżeniem z art. 162 k.p.c., w którym strona musi zwrócić sądowi uwagę na uchybienie konkretnym przepisom postępowania. Analizując dokładnie postanowienie wydane na rozprawie przez Sąd pierwszej instancji chodzi w nim nie tyle o oddalenie wniosków dowodowych, ile o oddalenie z powołaniem się na art. 207 §6 k.p.c. wniosku o udzielenie terminu do przedstawienia twierdzeń i dowodów, w którym to terminie pozwany miał przedstawić dowody wskazywane na rozprawie (nagranie rozprawy z dnia 13 czerwca 2016 roku czas 03:21:18). Po takiej decyzji pozwany złożył zastrzeżenie i można jedynie zakładać, że w trybie art. 162 k.p.c., bowiem podstawa prawna nie została wskazana. Argumentacja pozwanego dotyczyła jednak art. 207 §6 k.p.c. bez wskazania jako uchybienia naruszenia art. 217 k.p.c. i art. 227 k.p.c. z powołaniem się na potrzebę przeprowadzenia istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy dowodów i na czym owa istotność polega. Tylko poprzez prawidłowo umotywowane zastrzeżenie apelujący może kwestionować niezasadne w jego odczuciu oddalenie wniosków dowodowych i to w sposób pozwalający sądowi na zmianę, w toczącym się już postępowaniu, a nie w przyszłym postępowaniu odwoławczym. Pozwany nie złożył zastrzeżenia adekwatnego do uchybienia procesowego, a opisowy sposób zwrócenia uwagi sądowi na uchybienie nie wyjaśnia w istocie na czym uchybienie polega. Celem regulacji z art. 162 k.p.c. jest pobudzenie inicjatywy stron w doprowadzeniu do szybkiego usunięcia dostrzeżonych przez nie naruszeń przepisów postępowania i umożliwienie sądowi niezwłocznego naprawienia błędu, ale ten błąd co do uchybienia konkretnym przepisom postępowania musi być wskazany. Uchybieniem Sądu pierwszej instancji było oparcie decyzji na przepisie art. 207 §6 k.p.c., choć wnioski dowodowe nie zostały złożone.

W każdym z powyższych zarzutów pozwany powołuje się na pozbawienie możliwości obrony swoich praw. Odnosząc się do tego zarzutu należy wskazać, że przepis art. 379 pkt 5 k.p.c. stanowi, iż zachodzi nieważność postępowania, jeżeli strona została pozbawiona możliwości obrony swych praw. Taka sytuacja stanowi naruszenie zasady równości stron postępowania sądowego. Już w orzeczeniu z dnia 21 czerwca 1961 r., 3 CR 953/60 Sąd Najwyższy przyjął, iż pozbawienie stron możliwości obrony swych praw, aby mogło stanowić przyczynę nieważności, musi być całkowite i w sposób bezwzględny wyłączyć możliwość obrony. Z kolei w orzeczeniu z dnia 1 lutego 1961 r., 4 CR 151/60 Sąd Najwyższy wyjaśnił, że ta podstawa nieważności nie zachodzi w razie utrudnienia jedynie stronie popierania przed sądem dochodzonych roszczeń lub zarzutów. W późniejszym orzecznictwie Sąd Najwyższy kwestię pozbawienia możliwości obrony swych praw traktował bardziej elastycznie, stwierdzając w wyroku z dnia 10 czerwca 1974 r., II CR 155/74, że pozbawienie możliwości obrony swych praw przez stronę polega na tym, że strona na skutek wadliwości postępowania sądu lub przeciwnika procesowego nie mogła brać i nie brała udziału w postępowaniu lub jego istotnej części, jeżeli skutki tych wadliwości nie mogły być usunięte na kolejnych rozprawach przed wydaniem wyroku w danej instancji (por. też między innymi wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 6 marca 1998 r., III CKN 34/98, Prok. i Pr. 1999, nr 5, poz. 41 - dodatek; z dnia 13 marca 1998 r., I CKN 561/97, niepublikowane, a także z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 468/08, niepublikowane).

Stwierdzenie, czy taki stan nastąpił, wymaga rozważenia, czy w konkretnej sprawie nastąpiło naruszenie przepisów procesowych, czy uchybienie to miało wpływ na możliwość działania strony oraz, czy pomimo zaistnienia tych dwóch

przesłanek strona mogła bronić swoich praw. Tylko przy kumulatywnym spełnieniu tych wszystkich przesłanek można mówić o skutkującym nieważnością postępowania pozbawieniu strony możliwości obrony swoich praw (art. 379 pkt 5 k.p.c.). W niniejszej sprawie pozwany uczestniczył w procesie, podejmował czynności procesowych, brał udział w rozprawach i miał możliwość zgłaszania zastrzeżeń do protokołu, aby następnie oprzeć na tej podstawie odpowiednie wnioski i zarzuty apelacyjne. W myśl orzecznictwa Sądu Najwyższego nie uzasadnia zarzutu nieważności postępowania okoliczność, że strona z powodu niewiedzy nie zgłosiła wniosków dowodowych w celu wykazania słuszności swoich roszczeń (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2003 r., II UK 120/02). A zatem tym bardziej nieuzasadniony jest zarzut pozbawienia możliwości obrony praw, gdy strona miała możliwość zgłaszania wniosków, ale nie wykazała ich istotności dla rozstrzygnięcia sprawy, ani pozostawania w logicznym związku z żądaniem powoda.

Obszerność zarzutów naruszenia art. 233 k.p.c. wymaga analizy, czy są one zasadne tak, aby móc przejść do oceny zarzutów prawa materialnego możliwych do rozważenia, tylko przy prawidłowo ustalonym stanie faktycznym. Apelacja wskazuje na wadliwą oceną dowodów i nieuwzględnienie dowodów, co doprowadziło Sąd I instancji do błędnych ustaleń faktycznych i wniosków, które zdaniem pozwanego nie wynikają z materiału dowodowego. Zgodnie z treścią art. 233 §1 k.p.c. sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Granice swobody w ocenie dowodów przez sąd wyznacza kryterium logiczne, ustawowe i ideologiczne (por. wyrok SN z 12 lutego 2004 r., sygn. akt II UK 236/03, Legalis). Swobodna ocena dowodów dokonywana jest przez pryzmat własnych przekonań Sądu, jego wiedzy i posiadanego zasobu doświadczeń życiowych, ale powinna także uwzględniać wymagania prawa procesowego oraz reguły logicznego myślenia, według których Sąd w sposób bezstronny, racjonalny i wszechstronny rozważa materiał dowodowy, jako całość, dokonuje wyboru określonych środków dowodowych i (ważąc ich moc oraz wiarygodność) odnosi je do pozostałego materiału dowodowego (por. wyrok SN z dnia 10 czerwca 1999 r., sygn. akt II UKN 685/98, OSNAPiUS 2000, nr 17, poz. 655). Poprawność rozumowania sądu powinna być możliwa do skontrolowania. Tylko w przypadku, gdy brak jest logiki w wiązaniu wniosków z zebranymi dowodami lub gdy wnioskowanie sądu wykracza poza schematy logiki formalnej albo wbrew zasadom doświadczenia życiowego nie uwzględnia jednoznacznie praktycznych związków przyczynowo-skutkowych przeprowadzona przez Sąd ocena dowodów może być skutecznie podważona (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2009 r. IV CSK 290/09, LEX nr 560607). W konsekwencji czynienie skutecznego zarzutu z art. 233 § 1 k.p.c. wymaga skonkretyzowania uchybienia Sądu pierwszej instancji obejmującego przekroczenie określonego kryterium swobody w dokonanej przez Sąd ocenie i wykazanie, że ocena ta była wadliwa. Prawidłowe postawienie omawianego zarzutu wymaga nie tylko wskazania konkretnych dowodów przeprowadzonych w sprawie, ale także podania, w czym skarżący upatruje wadliwość ich oceny i jej wpływ na ustaloną podstawę faktyczną rozstrzygnięcia. Nie może natomiast opierać się wyłącznie na samym zaprzeczeniu albo przedstawieniu odmiennego stanu faktycznego, gdyż nawet wykazanie, że z tego samego materiału dałoby się wysnuć inne równie logiczne i zgodne z zasadami doświadczenia życiowego wnioski odmienne nie prowadzi do uwzględnienia zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. (wyr. SN z 27 września 2002 r., sygn. akt IV CKN 1316/00, Legalis).

Nie dotyczą istoty sporu podnoszone w ramach zarzutu art. 233 k.p.c. okoliczności, a które jakoby Sąd pierwszej instancji wadliwie przyjął, uznając (i) że dowody używania i znajomości znaku towarowego (...) są bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, (ii) że wszelkie dowody pozwanego obrazujące dokonywanie przez niego kontroli jakości sprzedawanych produktów są bez znaczenia, gdyż nie odnoszą się do sprzedaży kwestionowanych opakowań z nakrętką z napisem M. we wrześniu i listopadzie 2015 r., (iii) że wszelkie dowody wykazujące wewnętrzną kontrolę dotyczącą własnego przedsiębiorstwa pozwanego są bez znaczenia. Wnioski Sądu pierwszej instancji są słuszne, gdyż postępowanie skierowane było na naruszenie znaku towarowego powoda umieszczonego na nakrętce opakowania oleju silnikowego pozwanego. Kontrola jakości nie dotyczyła spornej partii. Uwaga pozwanego co do niewłaściwego stwierdzenia Sądu pierwszej instancji, że oznaczenie na nakrętce opakowania oleju silnikowego ma z punktu widzenia krajowych odbiorców takich produktów istotne znaczenie odróżniające, jest niesłuszna o tyle, że Sąd takiego stwierdzenia nie wypowiedział. Chybione jest podważanie ustalenia Sądu pierwszej instancji, że pozwany nie zaprzeczył faktowi sprzedaży (...) SA spornych opakowań, które były zaopatrzone w nakrętkę z umieszczonym na jej wierzchu wizerunku napisem (...). Zaprzeczenie jest czynnością procesową będącą oświadczeniem wiedzy i

zaprzeczenie istotnych dla sprawy faktów, tu faktu sprzedaży do (...) SA opakowań oleju (...) o poj. 5 l zaopatrzonych nakrętkami z napisem (...), nie zwalnia od konieczności dowodzenia, że dany fakt nie nastąpił. Tymczasem pozwany dążył do udowodnienia, że nie było możliwe oznaczenie przez niego sprzedawanego oleju z nakrętką z napisem (...), bowiem nie zamawiał nakrętek, bowiem ma system kontroli, bowiem w wycofanych partiach towaru nie było nakrętek z napisem (...). Wszystkie te twierdzenia nie podważają faktu, że na rynku był olej (...) (...) (...) pochodzący od niego. Towar zidentyfikowany przez pozwanego na zdjęciach jako (...) ma nakrętkę z napisem (...) na opakowaniu (...), towar jest opatrzony informacją o pochodzeniu od pozwanego, towar został zakupiony w (...) SA, do którego pozwany dystrybuuje towary. Skoro zidentyfikowany towar wskazuje na pochodzenie od pozwanego, to pozwany, aby uwolnić się od zarzutu naruszenia praw wyłącznych, winien udowodnić, że towar (...) (...) (...) z nakrętką z napisem (...) pochodzi od kogoś innego. Oświadczeniu prezesa (...) SA i jego zeznaniom, że opakowania oleju (...), jakie kiedykolwiek otrzymał od pozwanego, w tym tych partii, z której pochodzą egzemplarze opakowania złożone do sprawy, miały nakrętki wolne od jakiegokolwiek napisu, w tym napisu (...) przeczy dowód rzeczowy, który pochodzi od pozwanego. Nie zostało dowiedzione istnienie innego podmiotu w łańcuchu dystrybucji pomiędzy pozwanym a (...) SA. Pozwany znając liczbę spornych opakowań (...) i numer partii (...) mógł dowiedzieć, że produkt nabyty przez M. G. nie pochodzi od niego. Dowód w postaci faktur zakupowych, na podstawie których pozwany skontrolował wygląd nakrętek na opakowaniach i ściągnął je z powrotem do magazynu również nie dowodzi, że wycofane z rynku opakowania wyczerpują całość spornej partii. Bez znaczenia są dowody, że w opakowaniu z olejem silnikowym z marką (...), nawet na którym widnieje napis (...), znajduje się olej pochodzący od właściciela marki (...), a nie powoda. Fakt, że pozwany twierdzi, iż nigdy nie zamawiał i nie nabywał nakrętek od (...) nie wyjaśnia, jak nakrętki znalazły się na produkcie pochodzącym od pozwanego. Zeznania świadków J. M. i M. G. nazywające powstałą sytuację „żartem”, „przypadkiem”, również nie wyjaśniają, jak do tego doszło. Postępowanie w sprawie podrobienia i przerobienia opakowania oleju samochodowego (...) (...) zostało umorzone wobec niewykrycia sprawy (k. 1247). Twierdzenia, że czyn przypisywany pozwanemu polegający na nałożeniu na opakowania oleju (...) nakrętek z napisem (...) i wprowadzeniu do obrotu takich opakowań nie mógł być dziełem pozwanego, lecz musiał być dokonany przez kogoś innego, pozwany nie udowodnił.

Sąd pierwszej instancji przyjął podobieństwo znaku słowno-graficznego i identyczność znaku słownego dla identycznych towarów opisanych w klasyfikacji nicejskiej, dla których znaki towarowe były zastrzeżone. Wskazywane różnice cenowe, kanały dystrybucji oraz przeznaczenie w istocie zakładają innego adresata towarów powoda i pozwanego. Sąd pierwszej instancji cytując tylko orzecznictwo TSUE nie przyjął innego modelu konsumenta niż przeciętny, uważny, rozsądny.

Możliwość konfuzji co do pochodzenia towaru oceniana jest przez stan świadomości przeciętnego modelowego uczestnika rynku nazywanego przeciętnym konsumentem. Taka ocena wymaga uwzględnienia czynników społecznych, kulturowych, językowych i przynależności danego konsumenta do szczególnej grupy konsumentów, przez którą rozumie się dającą się jednoznacznie zidentyfikować grupę konsumentów, szczególnie podatną na oddziaływanie praktyki rynkowej lub na produkt, którego praktyka rynkowa dotyczy, ze względu na szczególne cechy, takie jak wiek, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa. Na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykształcił się model przeciętnego konsumenta (odbiorcy), który jest "rozsądnie", "dosyć", "w miarę" dobrze poinformowany oraz "rozsądnie", "dosyć", "w miarę" spostrzegawczy i ostrożny (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2014 r., III SK 34/13, LEX nr 1463897). Test przeciętnego konsumenta nie jest przy tym testem statystycznym, a w celu ustalenia typowej reakcji przeciętnego konsumenta w danym przypadku krajowe sądy i organy administracyjne będą musiały polegać na własnej umiejętności oceny, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (pkt 18 preambuły dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 149, str. 22). Przeciętność konsumenta odnosi się do jego wiedzy i predyspozycji intelektualnych. Z jednej strony można wymagać od niego pewnego stopnia wiedzy i orientacji w rzeczywistości, a z drugiej - nie można uznać, że jego wiedza jest kompletna i profesjonalna i że konsument nie ma prawa pewnych rzeczy

nie wiedzieć. Przeciętny konsument nie posiada wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie. Dywersyfikacja modelu konsumenta na będącego nabywcą towaru M. i nabywcą towaru (...) miałyby znaczenie, gdyby cechy konsumenta jednego i drugiego towaru różniły się i były odmienne i jednocześnie niezmiennie. Innymi słowy, nabywca towaru M. zawsze i wyłącznie nabywa ten towar, a nabywca towaru (...) zawsze jest wierny (...). Takich zachowań konsumentów nie można założyć. Przyjęcie innego modelu konsumenta/właściwego kręgu odbiorców niż nabywcy oleju silnikowego, zawiera również założenie, że konsument olejów M. nie dysponuje innymi pojazdami, dla których może stosować oleje innych producentów. Aby znak towarowy mógł odgrywać przypisaną mu rolę w systemie niezakłóconej konkurencji, musi on stanowić gwarancję, że wszystkie oznaczone nim towary zostały wyprodukowane pod kontrolą określonego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość (wyrok TSUE z dnia 20 grudnia 2017 r. C-291/16 Schweppes SA, pkt 36 i powołane tam orzecznictwo). W celu określenia dokładnego zakresu tego prawa wyłącznego przyznanego właścicielowi znaku towarowego należy uwzględnić zasadniczą funkcję znaku towarowego, jaką jest zapewnienie konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu identyczności pochodzenia towaru oznaczonego znakiem towarowym, by umożliwić mu odróżnienie, bez ewentualnego wprowadzenia w błąd, owego towaru od towarów o innym pochodzeniu (pkt 37 op.cit.). Zdaniem Sądu Apelacyjnego właśnie dlatego jest większe ryzyko konfuzji, bo konsument będący nabywcą towarów M., zobaczywszy produkt opatrzony nakrętką M. na produkcie (...), może być wprowadzony w błąd poprzez przyjęcie możliwości powiązań handlowych między firmami.

Wynikiem rozpoznania zarzutów naruszenia prawa procesowego jest uznanie, że ustalenia faktyczne Sądu pierwszej są prawidłowe i Sąd Apelacyjny podziela je oraz przyjmuje za własne. Sąd pierwszej instancji na podstawie ustalonego stanu faktycznego wyprowadził trafną konkluzję, że doszło do naruszenia praw uprawnionego ze względu na brak zgody uprawnionego na wprowadzenie towarów z nałożonym znakiem towarowym do obrotu przez pozwanego. W konsekwencji towary, które pozwany wprowadzał do obrotu nie zostały wprowadzone do obrotu przez uprawnionego do znaków towarowych lub za zgodą uprawnionego.

Nie są zasadne zarzuty naruszenia prawa materialnego art. 9 ust. 2 lit. a i b rozporządzenia 207/2009 (zmienionego rozporządzeniem Parlamentu i Rady UE 2015/2424 z 16 grudnia 2015 r.).

Prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, tzn. umożliwić mu zadbanie o to, by znak ten mógł pełnić właściwe mu funkcje. Wykonywanie tego prawa jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osoby trzecie wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. Owe funkcje obejmują nie tylko podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług, lecz również inne jego funkcje, takie jak w szczególności funkcja polegająca na zagwarantowaniu jakości tych towarów lub usług czy też funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa (wyrok z dnia 19 września 2013 r. w sprawie C#661/11 Martin Y Paz Diffusion, pkt 58 i przytoczone tam orzecznictwo). Poprzez przyznanie wyłącznego prawa do znaku towarowego właściciel tego znaku uzyskuje ochronę „całkowitą” przed używaniem przez osoby trzecie oznaczeń identycznych z tym znakiem towarowym dla towarów i usług identycznych (wyrok z dnia 22 września 2011 r. w sprawie C#323/09 Interflora i Interflora British Unit, pkt 36).

Przedmiotem postępowania było naruszenie słownego i słowno-graficznego znaku towarowego powoda poprzez umieszczenie napisu (...) na nakrętce produktu K. (...) zawierającego olej silnikowy. Nie było przypisywane stronie pozwanej używanie znaku w postaci plastikowej bańki o poj. 5l w kolorze złotawo-beżowym z umieszczonym na niej dużymi obustronnymi etykietami z wyraźnie widoczną marką (...) i nazwą produktu (...) oraz innymi naklejkami zawierającymi dodatkowe elementy odróżniające (wizerunek kierowcy samochodowego K. H.). Porównanie obejmowało znaki towarowe powoda z oznaczeniem (...) umieszczonym na nakrętce przytwierdzonej do opisanej plastikowej bańki. Fakt, że nakrętka była nałożona na plastikowy pojemnik nie zmienia przedmiotu porównania: znak towarowy słowny i słowno-graficzny powoda z oznaczeniem na nakrętce, gdzie oznaczenie (...) zostało umieszczone. Powyższej opisana bańka nie zawierała oznaczeń (...).

Chybione jest zawężanie oceny identyczności/podobieństwa znaków towarowych powoda z napisem (...) widniejącym na nakrętce opakowania oleju (...) do odbiorców krajowych. Pojawienie się kwestionowanego produktu na rynku

polskim nie oznacza, że jego nabywcą jest tylko polski konsument. Ochrona unijnych znaków towarowych powoda rozciąga się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i na terytorium każdego z tych państw konsument ma mieć prawo gwarancji, że dany towar pochodzi z określonego przedsiębiorstwa. Jeżeli powód nakłada swój znak towarowy na nakrętki sprzedawanych przez siebie towarów (bezsporne), to tym bardziej zastosowanie oznaczenia (...) na rynku krajowym jednego z państw członkowskich, nie stosującym lokalnie metody takiego oznaczania, stwarza ryzyko konfuzji.

Użycie napisu (...) w formie graweru na wierzchu nakrętki w kolorze czarnym nie sprzeciwia się uznaniu używania znaku towarowego, który został zarejestrowany w kolorze. Powód używa słowno-graficznego znaku towarowego również w formie koloru odbiegającego od zarejestrowanego (k. 60, 61). Na temat takiej sytuacji i ochrony wypowiedział się TSUE w wyroku z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie C-252/12 Specsavers.

Bezsporne jest, że art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 w przypadku wspólnotowego znaku towarowego, daje uprawnionemu do zarejestrowanego znaku towarowego możliwość zakazania używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z jego znakiem lub do niego podobnego wyłącznie, w przypadku gdy zostały spełnione kumulatywnie cztery przesłanki:

(i) używanie to musi mieć miejsce w obrocie handlowym,

(ii) musi ono odbywać się bez zgody uprawnionego do znaku towarowego,

((...)) musi ono zachodzić w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których został zarejestrowany znak towarowy lub w odniesieniu do towarów lub usług do nich podobnych oraz

(iv) musi ono mieć negatywny wpływ na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług, z uwagi na prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, lub musi ono nadawać się do wywołania takiego negatywnego wpływu (tak w szczególności wyrok z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie C#533/06 O2 Holdings i O2 (UK), pkt 57).

W orzecznictwie Trybunału przyjmuje się, że prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd jest prawdopodobieństwo, że odbiorcy przekonani będą o pochodzeniu określonych towarów lub usług od tego samego przedsiębiorstwa lub, ewentualnie, od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. A zatem używanie oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym lub do niego podobnego, które wprowadza odbiorców w błąd, ma negatywny wpływ na podstawową funkcję znaku towarowego lub może mieć na nią negatywny wpływ (op. cit. pkt 59).

Bezsporne jest, że nałożenie nakrętek z napisem (...) nastąpiło bez zgody uprawnionego do znaku towarowego słownego i słowno-graficznego.

Oznaczenie używane przez pozwanego jest identyczne ze słownym znakiem towarowym powoda w warstwie wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Jest zaś podobne do słowno-graficznego znaku, bowiem różni się w warstwie wizualnej (jednolity czarny kolor a nie biały na czerwonym tle) przy identyczności fonetycznej i koncepcyjnej.

Używanie dotyczyło towarów identycznych jak te, dla których znak towarowy słowny i słowowo-graficzny został zarejestrowany.

Wielkość oznaczenia pozwanego (umieszczenie na nakrętce) nie ma znaczenia dla naruszenia z art. 9 ust. 2 a rozporządzenia (podwójna identyczność), dla naruszenia z art. 9 ust. 2 b rozporządzenia jest oceną na płaszczyźnie konfuzji (podobne oznaczenie dla tych samych towarów). Porównuje się znaki towarowe, a otoczenie w których są użyte (tu nakrętka a nie szeroko opisana bańka) może ewentualnie wpływać na konfuzję.

Używanie znaku towarowego musi mieć miejsce „w obrocie handlowym”, zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009. Trybunał konsekwentnie orzekł, że wyrażenie to odnosi się

do używania w kontekście działalności handlowej mającej na celu uzyskanie korzyści gospodarczej, a nie w sferze prywatnej. Sama ilość spornych opakowań (2 sztuki) nie eliminuje przesłanki używana w obrocie, bowiem dystrybucja nie mieści się w sferze prywatnej.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. wystarczy wskazać, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, niespełnienie wymagań określonych w powołanym przepisie może być uznane za uchybienie mogące mieć wpływ na wynik sprawy tylko wyjątkowo, gdy braki w uzasadnieniu są tak znaczące, że uniemożliwiają kontrolę zaskarżonego orzeczenia (przykładowo postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2013 r., III CSK 293/12, OSNC 2012, nr 12, poz. 148). W niniejszej sprawie warstwa motywacyjna zaskarżonego wyroku została przedstawiona w sposób umożliwiający weryfikację sposobu dochodzenia do rozstrzygnięcia, wobec czego zarzut naruszenia art. 328 § 2 w k.p.c. nie może odnieść zamierzonego skutku.

Zarzuty naruszenia art. 731 k.p.c. i art. 738 k.p.c. oraz art. 742 k.p.c. §1 i §2 k.p.c. są bezpodstawne, bowiem brak w wydanym orzeczeniu rozstrzygnięcia w przedmiocie zabezpieczenia.

Dla momentu zgłoszenia roszczenia o zwrot kosztów brzmienie art. 109 §1 k.p.c. jest jednoznaczne. Wniosek o przyznanie kosztów postępowania, o którym mowa w art. 109 § 1 zdanie 1 k.p.c., powinien zostać złożony do zamknięcia rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia. Pozwany nie zgłosił zastrzeżenia co do uchybienia art. 224 §1 k.p.c. Przyjęty przez Sąd pierwszej instancji wynik sprawy (wygrana powoda co do zasady i w zakresie roszczenia o zakazanie, a przegrana w zakresie roszczenia o usunięcie skutków) uzasadniał uznanie powoda oraz pozwanego za wygrywającego i przegrywającego w 50%, co przekładało się na odpowiednie obciążenie kosztami.

Mając powyższe na względzie na podstawie art. 385 k.p.c. Sąd Apelacyjny oddalił apelację.

O kosztach postępowania apelacyjnego Sąd Apelacyjny orzekł na podstawie art. 108 §1 k.p.c. w związku z art. 98 k.p.c. zasądzając od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1260 zł. Wynagrodzenie pełnomocnika przyjęte zostało z §8 pkt 1 ppkt 19 w związku z § 10 pkt 1 ppkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804) obowiązującego w dacie wniesienia apelacji (22 sierpnia 2016 roku).