



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 grudnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant koordynator prawny Andrzej Boboli

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2014 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **P. S.A.** w **P.**

przeciwko **M. Ż.**

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

1. nakazuje **M. Ż.** zaniechanie używania oznaczeń zawierających słowa „ORŁEN”, „OR_EN” lub „OR.EN” 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. nakazuje pozwanemu usunięcie oznaczeń zawierających słowa „ORŁEN”, „OR_EN” lub „OR.EN” z elementów wystroju stacji paliw prowadzonej w miejscowości **W.** w terminie 14 dni od daty prawomocności wyroku;

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

5. nakazuje pozwanemu opublikowanie na jego koszt, w terminie 30 dni od daty prawomocności wyroku, w dzienniku „G. ” (lokalne wydanie G.) na stronie piątej oraz w czasopiśmie „Stacja Benzynowa”, każdorazowo na powierzchni nie mniejszej niż 1/4 całkowitej powierzchni strony, oświadczenia o treści: *M. Ż., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P. Ż. przeprasza P. 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 Wróblew stacji paliw, w której wystroju używane były oznaczenia słowne i graficzne myląco podobne do znaków zarejestrowanych na rzecz P. S.A. Naruszyiciel został zobowiązany do zaprzestania takich działań na skutek procesu sądowego.;*

6. zasądza od M. Ż. 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. zasądza od M. Ż. na rzecz F. z siedzibą w B. (KRS nr (...)) kwotę 30.000 zł (trzydzieści tysięcy) złotych na cel związany z remontem i przebudową Domu (...) w w B., płatną w terminie 14 dni od daty prawomocności wyroku;

8. oddala powództwo w pozostałej części;

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

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 13 czerwca 2014 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 32/14 Sąd udzielił (...)S.A. w P. zabezpieczenia jego roszczeń o:

a. zaniechanie przez M. Ż. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe (...) M. Ż. we W. używania oznaczeń zawierających słowo „ORŁEN”, „OR_EN” lub „OR.EN” oraz oznaczeń składających się z dwóch sylab, także podzielonych elementem graficznym, z których pierwsza sylaba zawiera „OR”, a druga sylaba zawiera „EN”, dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorów paliw, usług dystrybucji paliw ciekłych i gazowych oraz usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych;

b. zaniechanie używania oznaczenia w postaci kombinacji kolorów: czerwonego, białego i szarego, w następującym położeniu i proporcjach, w odniesieniu do każdego z poniższych elementów:

- 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

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

- dystrybutorów paliw wykonanych w szaro-czerwonej kolorystyce z dominującym kolorem czerwonym dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorów paliw, usług dystrybucji paliw ciekłych i gazowych oraz usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych;

c. orzeczenie o bezprawnie oznaczonych elementach przez nakazanie usunięcia elementów wystroju stacji paliw prowadzonej w miejscowości W., zawierających oznaczenia, o których mowa w punktach 1-2 powyżej,

poprzez:

1. nakazanie obowiązanej - na czas trwania postępowania głównego - zaniechania używania oznaczeń zawierających słowo „ORŁEN”, „OR_EN” lub „OR.EN” oraz oznaczeń składających się z dwóch sylab, także podzielonych elementem graficznym, z których pierwsza sylaba zawiera „OR”, a druga sylaba zawiera „EN” oraz nakazanie obowiązanej usunięcia oznaczeń „OR_EN” i „OR.EN” z elementów wystroju stacji paliw prowadzonej w miejscowości W. - w terminie 7 dni od daty doręczenia mu odpisu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia;

2. nakazanie obowiązanej na czas trwania postępowania głównego zaniechania używania oznaczenia stacji paliw w postaci kombinacji kolorów: czerwonego, białego i szarego 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
3. nakazanie obowiązanemu usunięcia powyższej kombinacji kolorystycznej z wymienionych elementów wystroju stacji paliw prowadzonej w miejscowości W. - w terminie 7 dni od daty doręczenia mu odpisu postanowienia.

Sąd zagroził M. Ż. obowiązkiem zapłaty na rzecz (...) S.A. w P. kwoty 2.000 zł za każdy dzień niewykonania nakazów i zakazów nałożonych na niego w pkt I.1-3 postanowienia.

Zażalenie obowiązanego oddalone zostało postanowieniem wydanym przez Sąd Apelacyjny w Warszawie 3/10/2014 r. w sprawie sygn. akt IACz 1508/14. (akta sygn. XXII GWo 32/14, k.733-745)

4 lipca 2014 r. (...) S.A. w P. wniósł o :

- I.** nakazanie M. Ż. zaniechania używania oznaczeń zawierających słowo „ORŁEN”, „OR_EN” lub „OR.EN” oraz oznaczeń składających się z dwóch sylab, także podzielonych elementem graficznym, z których pierwsza sylaba zawiera „OR”, a druga „EN”, 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 poprzez nakazanie pozwanemu opublikowania na jego koszt, w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, w dzienniku „G.” (lokalne wydanie G.) na stronie piątej, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż $\frac{1}{4}$ 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 G. (lokalne wydanie G.) na stronie piątej oraz w czasopiśmie *Stacja Benzynowa*, każdorazowo na powierzchni nie mniejszej niż $\frac{1}{4}$ całkowitej powierzchni strony, oświadczenia o treści: *M. Ż., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) 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 Domu (...) 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. (k.2-597, 789-820, 830-831)

Odpis pozwu został doręczony pozwanemu w dniu 14/07/2014 r. (k.664)

31/07/2014 r., a zatem po upływie czternastodniowego terminu określonego do złożenia odpowiedzi na pozew, wpłynął wniosek o jego przedłużenie (k.603-606), który został ostatecznie oddalony. (k.765) Pozwany znał stanowisko strony powodowej z wezwania przedsądowego z 19/03/2014 r. (k.525-542) 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 usprawiedliwiając ewentualne zgłoszenie ich w toku procesu. Należy przypomnieć, że 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. już na etapie zabezpieczenia powództwa. (zażalenie wniesiono 2/07/2014 r.)

Odpowiedź na pozew złożona 4/08/2014 r., w której M. Ż. 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 (k.615-662) została zwrócona zarządzeniem wydanym 11/08/2014 r. (k.666)

Na rozprawie 11/08/2014 r. M. Ż. zażądał oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. Nie kwestionował praw wyłącznych powoda, przyznając że słowny znak towarowy **ORLEN** 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. (k.666-667)

Sąd ustalił, że: (...) S.A. w P. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży detalicznej paliw (dowód: odpis z KRS k.56-70) Powodowi służą prawa z do wspólnotowych znaków towarowych:

- słownego **ORLEN** zarejestrowanego w OHIM pod nr 003795218 dla towarów i usług w klasach 1, 4 (m.in. paliwa, oleje napędowe, oleje, smary, gazy płynne), 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 28, 35, 36, 37 (m.in. usługi w zakresie obsługi pojazdów), 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeństwem od 26/04/2004 r.,



- słowno-graficznego zarejestrowanego w OHIM pod nr 003342169, dla towarów i usług w klasach 4, 9, 35, 36, 37 (m.in. usługi w zakresie obsługi pojazdów), 39, 43, 44, 45 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeństwem od 25/08/2003 r.,

Jest on także uprawniony do znaków krajowych :

- słownego **ORLEN** R-125559, chronionego dla towarów i usług w klasach: 1, 4, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeństwem od 31/08/1999 r.



- słowno-graficznego R-176782, chronionego dla towarów i usług w klasach: 4, 9, 35, 36, 37, 39, 43 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeństwem od 25/07/2007 r. (dowód: wydruki z internetowej bazy danych OHIM, świadectwa rejestracji i ochronne, pisma k.74-135)

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 /ORLEN/ 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. (dowód : fotografie k.136-146, wydruki ze stron internetowych k.147-155, 235-251, 306-350, materiały promocyjne i reklamowe k.156-251, nagrody i wyróżnienia k.270-272, zeznania świadków M. J., Iw.W.K., P. N. k.765)

Konsekwentne używanie od 2000 r. słownego znaku towarowego **ORLEN** 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. (dowód : wydruki ze stron internetowych, certyfikaty, nagrody, wyróżnienia, rankingi, artykuły, materiały promocyjne i reklamowe k.136-252, 290-305, 351-431, 510-522, oświadczenie o wysokości wydatków k.253-256, wyniki badań opinii k.276-289, 432-509, zeznania świadków M. J., I. K., P. N. k.765)

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 **ORLEN**. System 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. (dowód: artykuły prasowe k.257-269, 273-275, informacja k.306-341, zeznania świadków M. M., W. .S. k.765)

Podmioty związane z powodem w latach 2011-2013 umową franczyzową uprawniającą je do używania znaków towarowych **ORLEN** ponosiły opłaty licencyjne stałe i zmienne na poziomie – odpowiednio - 2.000 i 1.800 zł miesięcznie. (dowód: faktury k.575-594, załącznik do umowy franczyzowej k.595-597, zeznania świadka W. S. k.765)

M. Ż. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe (...)» M. Ż. we W. w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw. (dowód : informacja z CEIDG k.523-524) Pozwany prowadzi stację paliw we W., w której wystroju - dla identycznych towarów i usług – w 2013 r. używał oznaczeń słownych, graficznych i kolorystycznych

konfuzyjnie podobnych do znaków towarowych PKN ORLEN S.A.





Na wezwanie powoda dokonał zmian oznaczeń, jednak także one naruszały prawa wyłączne PKN



ORLEN S.A., ze względu na konfuzyjne podobieństwo:



(dowód:

fotografie k.543-550, 552-556, zrzut z ekranu k.558-560, obraz z google street view k.561, wezwanie do zaniechania naruszeń z 19/03/2014 r. k.525-542 – ocena normatywna)

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 **DYNAMIC**, zastępując słowne oznaczenia OR_EN, ORŁEN, OR.EN. (dowód : fotografie k.634-636) W godzinach wieczornych i nocnych, po podświetleniu fryzu wiaty i pylonu, nadal widoczne są jednak oznaczenia **ORŁEN** i **OR_EN** w kolorach czerwonym i białym. (fotografie k.708-713, 821-826) Konfuzyjnie podobne oznaczenia używane są przez pozwanego w przedstawieniu stacji paliw na stronie internetowej pod adresem [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl). (dowód: zrzuty z ekranu k.705, 715-718)

Mariusz Żaczek nie jest powiązany gospodarczo z uprawnionym, nie uzyskał także jego zgody na używanie znaków towarowych **ORLEN**, w szczególności strony nie zawarły umowy franchisingu. (bezsporne) Na kartach wizytowych pozwany nie używał żadnego ze spornych oznaczeń, wskazując jednoznacznie, że oferowane na stacji paliw we Wróblewie towary i świadczone tam usługi pochodzą z jego przedsiębiorstwa. Nie sugerował w żaden sposób istnienia związków gospodarczych z PKN ORLEN S.A. (dowód : karty wizytowe k.633)

Czyniąc powyższe ustalenia Sąd oparł się na dowodach z dokumentów, wydruków ze stron internetowych i fotografii zaoferowanych przez strony, wyników badań opinii publicznej, a także na uznanych za w pełni wiarygodne (zgodne z pozostałym materiałem dowodowym) zeznań powołanych wyżej świadków Sąd 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 za spóźnione, ich uwzględnienie istotnie wpływałoby na przedłużenie postępowania. Na marginesie należy stwierdzić, że zeznania świadków zgłoszonych przez M. Ż. 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 25/11/2014 r., Sąd pominął dowód z jego przesłuchania w charakterze strony. (k.829)

Sąd oddalił także wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków M. Ż. i P. Ż. (k.697-698) zgłoszony wobec, deklarowanego przez pozwanego, braku możliwości przedstawienia dokumentów handlowych. Należy podkreślić, że postępowanie w sprawach gospodarczych cechuje czynienie przez sąd ustaleń faktycznych – w przeważającej mierze – na podstawie dokumentów, wiarygodnych, niesporządzanych na użytek procesu, zawierających pewne i konkretne dane. Wynika to ze specyfiki postępowania, którego stronami są przedsiębiorcy, obowiązani do dokumentowania i archiwizowania dowodów dokonywanych transakcji handlowych. Nieprzekonujące są więc deklaracje pozwanego, że z jakichś przyczyn nie może on przedstawić dokumentacji, bez odwołania się przy tym do faktów – wskazania w jakim czasie i w jakich okolicznościach doszło do zamontowania na elementach zabudowy stacji paliw we W. spornych oznaczeń. Zeznanie 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 spornych oznaczeń.

W przekonaniu Sądu, powoływane przez pozwanego odmienności w wizualizacji stacji paliwowych prowadzonych przez (...) S.A. i jego franczyzobiorców (fotografie k.637-655) przemawia za przyjęciem ryzyka konfuzji konsumenckiej. Klienci (...) znają jego znaki towarowe – słowny, graficzne i pozycyjne, są jednak świadomi istnienia stacji, których wygląd odbiega od modelowego – przedstawionego na znakach CTM-003342169 i R-176782, tym łatwiej więc – widząc oznaczenia używane przez pozwanego uznają, że stacja prowadzona we W. należy do sieci (...), jako stacja własna powoda lub jego franczyzobiorcy. Należy przy tym wyjaśnić, 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. Trudno natomiast uznać, że możliwość wprowadzenia w błąd może wynikać lub zostać wyeliminowana przez odmienny wystrój pomieszczeń stacji lub brak w nim oznaczeń jednoznacznie wskazujących do jakiej należy ona sieci. (fotografie k.656-657a)

Sąd zważył:

I. Naruszenie praw do znaków towarowych :

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia (bez ewentualnego wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Euro-

pejskiego Trybunału Sprawiedliwości [obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 *Philips*, z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 *Eurohypo*, wyrok Sądu Unii Europejskiej [poprzednio Sądu Pierwszej Instancji] z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 *Insulate for life*)

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. (por. wyroki Trybunału z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 *Budějovický Budvar*, z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 *L'Oréal i in.*, z 23/03/2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *Google France i Google*)

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego* (wersja ujednolicona), które reguluje w go sposób całościowy, w szczególności zasady jego rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporządzenia, jako część *acquis communautaire* stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. Zasadniczo, są one powtórzeniem regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*. Implementująca ją ustawa *Prawo własności przemysłowej* znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu, w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Art. 9 rozporządzenia przyznaje uprawnionemu prawo wyłącznego i niezakłóconego używania wspólnotowego znaku towarowego i zakazania osobom nie mającym jego zgody:

- a. używania w obrocie identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług;
- b. używania w obrocie oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje także prawdopodobieństwo ich skojarzenia.
- c. używania w obrocie oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii Europejskiej i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszczeniowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Zgodnie z art. 296 ust.1 ustawy z 30/06/2000 r. *prawo własności przemysłowej*, regulującego ochronę praw krajowych, osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może

żądać zaniechania naruszania i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia naprawienia wyrządzonej jej szkody. Zdefiniowane w ust. 2, naruszenie polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

1. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;
2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem zarejestrowanym;
3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Kwalifikacja tego naruszenia dokonywana jest wg zasad obowiązujących na tle art. 9 ust. 1b rozporządzenia, ze względu na obowiązywanie Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*, zmienionej obecnie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22/10/2008 r. *mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*.

Prawa wyłączne (...) S.A. do krajowych i wspólnotowych – słownych i słowno-graficznych znaków towarowych oraz zakres ich ochrony wynikają w sposób niewątpliwy z dowodów w postaci świadectw rejestracji OHIM i świadectw ochronnych Urzędu Patentowego. Ich wysokiej wtórnej zdolności odróżniającej, wynikającej z długotrwałego i intensywnego używania na znacznym terytorium, dowodzi bardzo bogaty materiał dowodowy w postaci artykułów prasowych, reklam, wydruków ze stron internetowych, fotografii, wyników badań konsumenckich i korespondujących z nimi – w żaden sposób nie podważonych co do ich wiarygodności, zeznań świadków M. J., I. K., M. M. i P. N., obrazujący zakres terytorialny i czasowy oraz intensywność używania znaków (...) S.A. Pozwany przyznał, że słowny znak towarowy **ORLEN** jest znakiem renomowanym. Nie kwestionował także znajomości znaków słowno-graficznych w relatywnym kręgu konsumentów zainteresowanych nabywaniem towarów i usług oferowanych na stacjach paliw. Znajomości tej nie podważają pewne odmienności w wyglądzie stacji sieci ORLEN w porównaniu z ich wizualizacją przedstawioną w znakach pozycyjnych (CTM-003342169 i R-176782). Przeważająca część stacji ORLEN ma bowiem – co obrazują fotografie i wydruki ze stron internetowych, a potwierdzają zeznania świadków – modelowy wygląd, który znają i rozpoznają konsumenci, od których nie można wymagać analizowania każdego detalu wystroju stacji, którzy przy wyborze kierują się jej odróżniającymi cechami, które właśnie dla swoich stacji paliw przejął pozwany. Charakterystyka znaków sprawia, że nie wszystkie ich elementy słowne, graficzne i kolorystyczne są precyzyjnie zapamiętywane przez klientów. W ich pamięci pozostają elementy odróżniające: słowo ORLEN, głowa orła i punkty barwne (czerwone elementy budynku, wiaty, dystrybutorów paliwa, pylonu cenowego i wskaźnika wjazdu. I to znaku słownego oraz układu barw – w postaci nieznacznie zmienionej – używał na swej stacji paliw M. Ż..

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 dokończenia zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00 *LTI Diffusion*) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one 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 całościowe-go oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 *LTI Diffusion*, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P *Bimbo SA*)

Dokonując oceny 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. (tak wyroki Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 *ELS*, z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 *Castillo*)

Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branyymi 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. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*, z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 *Il Ponte Finanziaria*, z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniąca 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. (tak wyroki Trybunału z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 4/05/1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 *Windsurfing Chiemsee Produktions*, z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 *CK Calvin Klein* i wyrok Sądu z 9/12/2010 r. w sprawie T-303/08 *Golden Elephant*) 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. (tak wyroki Trybunału z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 *Sabel*, z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 *Mühlens*, z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix*, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P *Bimbo* oraz wyroki Sądu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 *Giorgio Beverly Hills* i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 *Life Blog*)

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. (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel* i z 12/01/2006 r. C-361/04 *Ruiz Picasso*) 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). (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL* i z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*)

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 rozpatrzeć 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. (tak wyrok Sądu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 *Vitakraft-Werke*) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Działania pozwanego polegają na świadczeniu usług detalicznej sprzedaży paliw i obsługi pojazdów na stacjach paliw, odnoszą się więc do towarów i usług identycznych z tymi, dla których chronione są znaki powoda. Pozwany używa przy tym oznaczeń na tyle podobnych do znaków **ORLEN**, że mogą one wprowadzać nabywców w błąd co do jej przynależności do sieci franczyzowej ORLEN. Należy się zgodzić z argumentacją (...) S.A. dotyczącą wysokiego stopnia podobieństwa jego znaków i oznaczeń używanych przez pozwanego, które przy identyczności towarów i usług stwarza realną możliwość wprowadzenia w błąd kierowców pojazdów mechanicznych co do przynależności stacji paliw we W. do sieci ORLEN. Podobieństwo jest największe w przypadku oznaczenia słownego.

Pozwany przyznał, że słowny znak towarowy **ORLEN** jest znakiem renomowanym, w rozumieniu jego wysokiej rozpoznawalności w relatywnym kręgu konsumentów. Znak ten jest używany przez

uprawnionego w zapisie literami drukowanymi w kolorze białym na czerwonym tle lub czerwonym na białym tle. Ma to znaczenie dla oceny ryzyka konfuzji, zgodnie bowiem z wyrokiem wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości UE 18/07/2013 r. w sprawie C-252/12 *Specsavers*, 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.

Użycie przez pozwanego dla oznaczeń OR_EN, OR.EN i ORŁEN identycznej czcionki i kolorystyki dodatkowo zwiększa możliwość omyłki, która i tak jest wysoce prawdopodobna ze względu na podobieństwo fonetyczne i koncepcyjne. Nie można się przy tym zgodzić z pozwanym, że ryzyko konfuzji konsumenckiej eliminuje krąg osób korzystających z jego usług. Mariusz Żaczek nie twierdzi 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.

Nie można się zgodzić z argumentacją pozwanego, który wyklucza ryzyko konfuzji w odniesieniu do znaków słowno-graficznych. Błędnie przy tym uznaje, że istnienie stacji paliw ORLEN 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 CTM-003342169



i R-176782



mają pierwotną jak i

wtórnią 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 ORLEN, 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, możliwości skojarzenia oznaczeń



pozwanego ze znakami **ORLEN** nie eliminuje brak elementu graficznego , który nie jest na tyle odróżniający by zdominować pozostałe elementy znaków CTM-003342169 i R-176782, by można je było uznać za opisowe.

Należy podkreślić, że ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących złożony znak towarowy i porównania go z innym znakiem. Porównania należy dokonać poprzez analizę przeciwstawionych sobie znaków postrzeganych jako całości, co nie oznacza, że całościowe wrażenie pozostawione przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców nie może w niektórych przypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki są bez znaczenia, ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od elementu dominującego. (tak wyroki Trybunału z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 *Sabel*, z 12/06/2007 r. w sprawie C-334/05 *Shaker* i z 20/09/2007 r. w sprawie C 193/06 *Nestlé*)

Pozwany, pomimo kierowanych doń wezwań o zaprzestanie naruszeń, zastosowania tymczasowych zakazów w trybie zabezpieczenia roszczeń, a w końcu wniesienia pozwu, przez przeszło rok prowadził działalność gospodarczą na stacji paliw we W., której zabudowania miały wygląd bardzo wizualnie zbliżony do znaków słowno-graficznych powoda. Zarówno wiata, jak budynek stacji, dystrybutory paliw, pylon cenowy i wskaźnik wjazdu miały charakterystyczne barwne oznaczenia (czerwone na szaro-białym tle) odpowiadające przedstawieniu stacji paliw w znakach: wspólnotowym CTM-003342169 i krajowym R-176782. Co więcej w miejscu, w którym znajduje się element słowny **ORLEN** pozwany używał oznaczeń **ORŁEN**, **OR_EN** lub **OR.EN** pisanych białą prostą czcionką na czerwonym tle, a więc w takiej postaci w jakiej swego znaku słownego używa powód.

Zdaniem Sądu, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla używania dla identycznych towarów i usług tak bardzo podobnych oznaczeń, jak czynił to M. Ż.. Należy pamiętać, że i tak niewielkie różnice pomiędzy jego oznaczeniami a znakami (...) S.A. stają się jeszcze słabiej widoczne, gdy uwzględnimy sposób postrzegania relatywnego kręgu konsumentów. W tym przypadku mamy do czynienia z kierowcami pojazdów mechanicznych, którzy dokonują wyboru stacji paliw w różnych warunkach pogodowych i oświetleniu, postrzegając znaki z pewnej odległości. Bardzo prawdopodobne jest więc, że uznają iż towary oferowane przez pozwanego i świadczone przezeń usługi pochodzą od powoda lub podmiotu powiązanego z nim gospodarczo, np. jego franczyzobiorcy uprawnionego do używania znaków **ORLEN**. Nawet jeśli, wjechawszy na teren stacji, dostrzegą pomyłkę (co w okolicznościach sprawy może być dość trudne), często nie będą już rezygnować z zakupu. Mamy więc w tym przypadku do czynienia z realnym, poważnym ryzykiem konfuzji konsumenckiej.




Obserwowane z dalszej odległości w różnym oświetleniu i warunkach pogodowych, oznaczenia **OR_EN**, **OR.EN** i **ORŁEN** – praktycznie identyczne ze znakami **ORLEN** -w czerwono-szaro-białej kolorystyce

odpowiadającej znakom CTM-003342169 i R-176782, sprawia, że oznaczenia M. Ż. w sposób niewątpliwy kojarzą się ze znakami powoda. **Pozwany narusza więc prawa wyłączne PKN ORLEN S.A. w sposób stypizowany w art. 9 ust. 1b rozporządzenia i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.** Stwierdzenie to zwalnia Sąd 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.


Stan naruszenia praw (...) S.A. do znaków towarowych, zdefiniowany w art. 9 ust. 1b rozporządzenia i w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., 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. Fotografia stacji paliw z konfuzyjnymi oznaczeniami nie została usunięta z treści strony internetowej, a nowe elementy zabudowy (żółta kolorystyka i słowo DYNAMIC) nie są widoczne w porze wieczornej i nocnej, przy podświetleniu wiaty i pylonu cenowego. Uzasadnia to zastosowanie wobec M. Ż. sankcji zakazowych i nakazanie mu usunięcia skutków naruszeń. Należy wyjaśnić, że oddalenia powództwa nie uzasadnia w tego rodzaju sprawach 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 zostałby 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.


II. Naruszenie reguł uczciwej konkurencji :

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 IV 1993 r. *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek :

-  czyn ma charakter konkurencyjny,
-  narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,
-  jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sąd podziela przyjęty w doktrynie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny (m.in.: wprowadzające w błąd oznaczenie towarów), typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać w ten sposób, że ogólne określenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegóławiające pozostają w następujących wzajemnych relacjach:

 wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

 wymagania wskazane w definicji odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spełnia funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych typizujących czyny nieuczciwej konkurencji. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust.1 (np. bez-prawności) uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregoś z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towarów, które może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia. Dla oceny sprzeczności działania pozwanego z regułami uczciwej konkurencji na gruncie tego przepisu należy stosować odpowiednio zasady wypracowane w prawie znaków towarowych.

M. Ż. prowadzi działalność gospodarczą konkurencyjną wobec powoda, świadcząc usługi związane ze sprzedażą paliw, sprzedaży detalicznej w sklepie znajdującym się na stacji paliw we Wróblewie oraz obsługi pojazdów mechanicznych. Zważywszy więc, że powód jako pierwszy używał oznaczenia słownego **ORLEN** oraz oznaczeń wizualizujących jego stacje paliw należy uznać, że używanie przez pozwanego kwestionowanych oznaczeń stwarza ryzyko wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia oferowanych towarów i usług. Ryzyko to zwiększa łączne używanie kwestionowanych oznaczeń, upodabniających wygląd stacji paliw Mariusza Żaczka do stacji należących do sieci ORLEN. **Pozwany dopuszcza się zatem czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k.**

Należy się zgodzić 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 oddziaływanie na relatywny krąg konsumentów. Naśladowanie przez pozwanego znaków towarowych powoda i wyglądu stacji sieci ORLEN skutkuje przechwyceniem części jego klientów i możliwym ich przekonaniem o obniżeniu poziomu usług i towarów, M. Ż. bezspornie nie oferuje bowiem

wielu świadczeń właściwych stacjom paliw należącym do sieci (programu lojalnościowego, płatności kartami paliwowymi).

W przekonaniu Sądu, należy udowodnione fakty naruszenia praw wyłącznych (...) S.A. i jego interesów gospodarczych uzasadniają zastosowanie względem M. Ż. sankcji zakazowych i nakazania pozwanej usunięcia skutków dokonanych naruszeń.

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisów tytułu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia właścicielowi realizacji jego praw z rejestracji mogą być zakazane, w szczególności:

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

W przypadku, gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia. Stosuje też takie środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi się to wprost do przepisów ustawy *Prawo własności przemysłowej* :

- 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 sąd, rozstrzygając o naruszeniu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym.

Sformułowanie - *chyba że istnieją szczególne powody zaniechania* – uprawnia Sąd do odstąpienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadająca klauzuli generalnej art. 5 k.c., nie może być stosowana z urzędu. Zainteresowany, uniknięciem sankcji pozwany, który dopuścił się naruszenia, winien skonkretyzować te *szczególne powody* i wykazać ich istnienie, pozostawiając sądowi ocenę, przy rozstrzygnięciu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

Wobec naruszenia przez pozwanego praw wyłącznych (...) S.A. Sąd zastosował wobec M. Ż. sankcje zakazowe, na podstawie art. 9 ust 2 w zw. z ust. 1b i art. 102 ust. 1 rozporządzenia, art. 296

ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 286 p.w.p., a także art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k., nakazując mu zaniechanie używania :

1. oznaczeń zawierających słowa „ORŁEN”, „OR_EN” lub „OR.EN” dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorów paliw, usług dystrybucji paliw ciekłych i gazowych oraz usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliw,

3. 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 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.

Sąd oddalił natomiast żądanie nakazania pozwanemu zaniechania używania oznaczeń składających się z dwóch sylab, także podzielonych elementem graficznym, z których pierwsza sylaba zawiera „OR”, a druga sylaba zawiera „EN”, w odniesieniu do których brak jest dowodu naruszenia lub choćby realnej groźby naruszenia w ten sposób w przyszłości praw powoda. Sąd nakazał pozwanemu :

2. usunięcie oznaczeń zawierających słowa „ORŁEN”, „OR_EN” lub „OR.EN” z elementów wystroju stacji paliw prowadzonej w miejscowości W. w terminie 14 dni od uprawomocnienia wyroku.

4. usunięcie kombinacji kolorystycznej określonej w pkt 3. z elementów wystroju stacji paliw prowadzonej w miejscowości W. w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku.

Oddalił natomiast żądania zniszczenia elementów wystroju stacji (pkt III. pozwu), uznając, że nakazy nałożone na M. Ż. w pkt 2. i 4. wyroku są wystarczające dla usunięcia skutków naruszeń. (*a contrario* art. 286 p.w.p. i art. 18 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k.)

Sąd uznał za w pełni uzasadnione roszczenie z pkt VII., które uwzględnił na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. (w zw. z art. 102 ust. 2 rozporządzenia) Zgodnie z tym przepisem, uprawniony z do znaku towarowego, którego prawo zostało naruszone może żądać w razie zawinionego naruszenia naprawienia wyrządzonej mu szkody :

1. na zasadach ogólnych albo

2. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej lub innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z prawa wyłącznego.

Sąd nie miał wątpliwości, że działanie M. Ż. 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 klientów, bez własnych starań i nakładów.

Roszczenie jest zasadne także co do wysokości. Powód należycie udowodnił dokumentami i zeznaniami świadka W. S., 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 (opłata stała - 2.000 zł, przeciętna opłata zmienna - 1.800 zł netto). Wobec nieprzedstawienia przez pozwanego dowodów podważających prawdziwość twierdzeń powoda co do daty rozpoczęcia używania kwestionowanych oznaczeń, przyjęto, że odszkodowanie należne jest za 13 miesięcy od lipca 2013 r. do lipca 2014 r.

Należy wyjaśnić, że w praktyce sporów o naruszenie praw własności przemysłowej dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i zwrotu bezpodstawnie uzyskanych przez naruszydiciela korzyści wiąże się z poważnymi trudnościami. W istocie, bez przedstawienia przez pozwanego twierdzeń i dowodów dotyczących zakresu terytorialnego i czasu bezprawnego używania znaków towarowych, wyników gospodarczych osiąganych w związku z oferowaniem towarów i świadczeniem usług pod tymi znakami, do czego naruszydiciel jest zobowiązany na zasadzie art. 3 k.p.c., nie ma możliwości precyzyjnego określenia rozmiaru szkody i bezpodstawnych korzyści. Sprzeczną z dobrym obyczajem, odmowa przedstawienia przez pozwanego twierdzeń i dowodów, jego ograniczenie się do podniesienia zarzutu nieudowodnienia przez powoda zasadności powództwa nie mogą być « nagradzane » oddaleniem roszczeń pieniężnych. W takich okolicznościach jak zaistniałe w niniejszej sprawie, należy uznać, że nieprzedstawienie kontrdowodów, podważających wartość dowodową faktur i zeznań świadka W. S., uzasadnia uznanie roszczenia odszkodowawczego za należycie udowodnione i uwzględnienie powództwa w tej części na podstawie art. 296 ust. 1 *in fine* pkt 2 p.w.p. (w zw. z art. 102 ust. 2 rozporządzenia)

Żądanie odsetek za opóźnienie Sąd uznał za zasadne w części, tj. od 29 lipca 2014 r.

Termin świadczenia nie wynikający z postanowień umowy ani z właściwości zobowiązania wyznacza wezwanie dłużnika do jego wykonania. Winien on uczynić to niezwłocznie. (art. 455 k.c.) Opóźnienie dłużnika ze spełnieniem świadczenia pieniężnego uzasadnia żądanie odsetek przez wierzyciela, chociażby nie poniósł on żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Strony mogą umownie określić stopę odsetek, w braku uzgodnień należeć będą się odsetki ustawowe. (art. 481 §§ 1, 2 k.c.)

Dłużnik popada w opóźnienie, jeśli nie spełnia świadczenia pieniężnego w terminie, w którym stało się ono wymagalne, także wtedy, gdy kwestionuje istnienie lub wysokość świadczenia. (tak Sąd Najwyższy w wyrokach z 17/05/2000 r. I KKN 302/00, z 13/10/1994 r. I CRN 121/91) Termin ten określa się według zasad ujętych w art. 455 k.c. Gdy nie jest on oznaczony, ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Stawia ono świadczenie *w stan wymagalności*.

W tym przypadku pozwany został wezwany do zapłaty odszkodowania przy doręczeniu odpisu pozwu 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 częściowo tylko uwzględnił roszczenie z pkt VIII.

Przepis art. 18 ust. 1 pkt 6 u.z.n.k. stanowi, że przedsiębiorca, którego interes został naruszony może żądać zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Roszczenie (...) S.A. o zapłatę pokutnego jest co do zasady usprawiedliwione. W przekonaniu Sądu, M. Ż. świadomie i celowo używał oznaczeń, które mogły stwarzać ryzyko konfuzji konsumenckiej co do przynależności stacji paliw we W. do sieci ORLEN. Korzystał też z renomy jaką wypracował na rynku powód, nie czyniąc nakładów na wypracowanie sobie własnej pozycji rynkowej. Pokutne jest tym bardziej należne, że pozwany dodził 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., słowo ORLEN i kolorystyka elementów zabudowy stacji paliw powodą są zdecydowanie odmienne od oznaczeń używanych przez innych poważnych uczestników rynku, działających zgodnie z prawem i dobrym obyczajem handlowym.

Sąd miał natomiast zastrzeżenia co do zasadności żądania pokutnego w stosunkowo wysokiej kwocie 130.000 zł. Jej zasądzenia nie usprawiedliwia udowodniony czas trwania naruszeń praw wyłącznych i interesów gospodarczych, ani ich zakres terytorialny. Używanie przez M. Ż. 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, 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. Z zaniechania wykonywania obowiązków procesowych pozwany nie może czerpać korzyści sprowadzających się do zwolnienia go z zapłaty pokutnego.

Rozstrzygając o jego wysokości Sąd 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 wyznaczył przy tym M. Ż. czternastodniowy termin, licząc od daty prawomocności wyroku, w którym świadczenie pozwany winien zapłacić zasądzoną kwotę na rzecz Fundacji (...) z siedzibą w B. (KRS nr (...) kwotę 30.000 zł na cel związany z remontem i przebudową Domu (...) w B.

Aby usunąć skutki naruszenia jego praw wyłącznych i interesów gospodarczych (...) może zasadnie żądać publikacji oświadczenia o treści : *M. Ż., 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 Wróblew stacji paliw, w wystroju której używane były oznaczenia słowne i słowno-graficzne identyczne lub myląco podobne do znaków zarejestrowanych na rzecz (...) S.A. Naruszciciel został zobowiązany do zaprzestania wskazanych działań na skutek procesu sądowego.,* 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 ma wątpliwości co do zasadności żadanego w pkt V. sposobu publikacji oświadczenia i wybranych przez powoda publikatorów. Wskazane przez powoda (prasa ogólnopolska i branżowa - dziennik G. (lokalne wydanie G.) i czasopismo *Stacja Benzynowa*) 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. Nie ma natomiast uzasadnienia odrębne podawanie wyroku do publicznej wiadomości żądane dodatkowo w pkt IV. pozwu, szczególnie, że sformułowanie zakazów i nakazów nałożonych na pozwanego ma kumulatywną podstawę prawną w przepisach rozporządzenia, prawa własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Sąd oddalił natomiast, zawarte w pkt VI. w zw. z pkt IV i V, żądanie upoważnienia powoda do zastępczego wykonania obowiązku publikacji oświadczeń, ze względu na brak podstawy prawnej. W przekonaniu Sądu, **upoważnienie wierzyciela oparte na art. 1049 § 1 k.p.c. nie znajduje zastosowania na etapie postępowania rozpoznawczego.**

O kosztach postępowania Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., uznając że strony powinny je ponieść w częściach 1/3 powód, 2/3 pozwany, stosownie do wyniku sprawy, określonego wg wskazanej przez powoda wartości przedmiotu sporu.

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. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 IX 2002 r. w *sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu*. Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3 i 4, z tym, że nie może być ona wyższa od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18). Stawka ta nie obejmuje opłat od roszczeń pieniężnych dochodzonych łącznie. (§ 10 ust. 2) Przy wartości przedmiotu sporu powyżej 50.000 zł do 200.000 zł stawka minimalna wynagrodzenia radcy prawnego wynosi 3.600 zł. (§ 6 pkt 6) Za prowadzenie sprawy przez tego samego pełnomocnika w postępowaniu zażaleniowym przed sądem apelacyjnym stawka minimalna wynosi 50%. (§ 12 ust. 2 pkt 2)

W rozliczeniu kosztów Sąd uwzględnił – po stronie powoda: opłaty od pozwu (14.982 zł) i wniosku o udzielenie zabezpieczenia (300 zł), koszty zastępstwa procesowego w sprawie w minimalnej wysokości (840+3.600+17 zł), koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu zabezpieczającym w minimalnej wysokości (840+17+420 zł za II instancję), a także koszty egzekucyjne w wysokości 16.353,04 zł; po stronie pozwanego: koszty postępowania zabezpieczającego (60+ 420 + 17 zł) oraz zastępstwa procesowego w minimalnej wysokości (840+3.600+17 zł). W wyniku rozliczenia Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 15.000 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.