



## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 sierpnia 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 Agnieszka Sagan-Jeżowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lipca 2014 r. w Warszawie

sprawy z powództwa (...)S.A. w P.

przeciwko T. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

- o ochronę praw do znaków towarowych i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

1. nakazuje pozwanej T. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W, aby zaniechała wykorzystywania oznaczeń zawierających słowo „orlen” (w tym: PALIWA ORLEN/ORLEN Paliwa TRANSOIL), dla oznaczania stacji paliwowych, w tym dystrybutorów paliw, paliw i gazów płynnych, usług dystrybucji paliw ciekłych i gazowych, usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych i świadczonych tam usług gastronomicznych oraz usunęła takie oznaczenia z elementów wystroju stacji paliw prowadzonej w R. w terminie 14 dni od uprawomocnienia wyroku;

2. nakazuje pozwanej, aby zaniechała wykorzystywania oznaczeń słowno-graficznych zawierających wyrażenie „caffe bistro”, którego element „caffe” pisany jest pochyloną czcionką w jasnym kolorze z jasnym podkreśleniem i umieszczony na ciemnym tle, dla oznaczania usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych i świadczonych tam usług

gastronomicznych oraz usunęła takie oznaczenia z elementów wystroju stacji paliw prowadzonej w R. w terminie 14 dni od uprawomocnienia wyroku;

3. nakazuje pozwanej, aby zaniechała stosowania oznaczenia w postaci kombinacji kolorów: czerwonego, białego i szarego dla oznaczania stacji paliwowych, w tym dystrybutorów paliw, usług dystrybucji paliw i usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych, gdzie:

a. pylon cenowy zbudowany jest 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, odcień szarości lub kolor podobny; lub/albo

b. tablice kierunkowe wykonane są w dominującym kolorze czerwonym; lub/albo

c. fryz wiaty zawiera dominujące czerwone elementy oraz narożniki w kolorze białym, szarym, w odcieniu szarości lub kolorze podobnym; lub/albo

d. fryz wiaty zawiera element dominujący w kolorze czerwonym lub podobnym, którego dolna podstawa i boki po zmroku są oświetlone rurami neonowymi w kolorze czerwonym lub podobnym; lub/albo

e. fryz pawilonu oraz opcjonalnie występujących innych budynków stacji wykonany jest w kolorze białym, szarym, w odcieniu szarości lub kolorze podobnym z czerwonymi narożnikami oraz usunęła taką kombinację kolorystyczną z wymienionych wyżej elementów wystroju stacji paliw prowadzonej w R. w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia wyroku;

4. zasądza od T. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz P. S.A. w P. kwotę 34.200 (trzydzieści cztery tysiące dwieście) złotych z ustawowymi odsetkami za czas od dnia 18 stycznia 2013 r. do dnia zapłaty;

5. nakazuje pozwanej opublikowanie na jej koszt, w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku, w dwóch kolejnych piątkowych wydaniach dziennika „R.” oraz w dwóch kolejnych wydaniach czasopisma „Stacja Benzynowa”, każdorazowo na stronie piątej, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż  $\frac{1}{4}$  całkowitej powierzchni strony, w czytelny sposób, oświadczenia o treści: *„T. Sp. z o.o. z siedzibą w W. niniejszym przeprasza P. 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 D. oraz R. stacji paliw, w wystroju których używane były oznaczenia słowne i słowno-graficzne identyczne lub myląco podobne do znaków zarejestrowanych na rzecz P. S.A. Naruszyiciel został zobowiązany do zaprzestania wskazanych działań na skutek procesu sądowego.”*;

6. upoważnia P. S.A. w P. do publikacji oświadczeń określonych w pkt 5., na koszt pozwanej, na wypadek niewykonania nałożonych na nią nakazów we wskazanym terminie;

**7.** w pozostałej części powództwo oddala;

**8.** zwraca P. S.A. w P. z kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 5.000 (pięć tysięcy) złotych tytułem niewykorzystanej zaliczki uiszczonej w dniu 10 grudnia 2013 r., a zaksięgowanej pod poz. WB 1200242/0020/2013;

**9.** zasądza od T. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz P. S.A. w P. kwotę 7.694 (siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) złote tytułem zwrotu kosztów procesu.

## UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 4 grudnia 2012 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 76/12 Sąd udzielił *P. S.A.* w *P.* zabezpieczenia jego roszczeń o nakazanie *T.* spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w *W.* :

- zaniechania wykorzystywania oznaczeń zawierających słowo **orlen** (m.in. PALIWA ORLEN i ORLEN PALIWA TRANSOIL) dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorów paliw, paliw i gazów płynnych, usług dystrybucji paliw ciekłych i gazowych, usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych oraz usług gastronomicznych świadczonych na stacjach paliw,
- zaniechania wykorzystywania oznaczeń słowno-graficznych zawierających wyrażenie **caffe bistro**, w którym słowo **caffe** pisane jest pochyloną czcionką w jasnym kolorze, z jasnym podkreśleniem i umieszczone na ciemnym tle oraz oznaczeń podobnych, dla usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych oraz usług gastronomicznych świadczonych na stacjach paliw,
- zaniechania wykorzystywania oznaczenia w postaci kombinacji kolorów czerwonego, białego i szarego dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorów paliw, usług dystrybucji paliw oraz usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych, gdzie:
  - a. pylon cenowy zbudowany jest w ten sposób, że najwyższa jego część z logotypem stacji ma czerwone tło, część środkowa – na której umieszczone są wyświetlacze z cenami paliw – wykonana jest w dominującym kolorze czerwonym, a część najniższa w kolorze szarym, odcieniu szarości lub w podobnym, albo
  - b. tablice kierunkowe wykonane są w dominującym kolorze czerwonym, albo
  - c. fryz wiaty ma dominujące czerwone elementy i narożniki w kolorze białym, szarym, w odcieniu szarości lub kolorze podobnym, albo
  - d. fryz wiaty zawiera element dominujący w kolorze czerwonym lub podobnym, którego dolna pod-stawa i boki po zmroku są oświetlone rurami neonowymi w kolorze czerwonym lub podobnym, albo
  - e. fryz pawilonu oraz innych budynków stacji wykonany jest w kolorze białym, szarym, w odcieniu szarości lub kolorze podobnym z czerwonymi narożnikami,
- usunięcia elementów wystroju stacji paliw zawierających wymienione wyżej oznaczenia,

poprzez:

1. nakazanie spółce *T.* - na czas trwania postępowania - zaniechania używania oznaczenia **orlen**, również w połączeniu ze słowami **paliwa** lub/i **transoil** na elementach wystroju stacji paliw oraz nakazanie usunięcia takich oznaczeń z wystroju stacji paliw prowadzonych w Potycku i w Radomiu - w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia,
2. nakazanie obowiązanej - na czas trwania postępowania - zaniechania używania oznaczeń słowno-graficznych zawierających wyrażenie **caffe bistro**, w którym słowo **caffe** pisane jest pochyloną czcionką w jasnym kolorze, z jasnym podkreśleniem i umieszczony na ciemnym tle, dla oznaczania usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych i usług gastrono-micznych świadczonych na stacjach paliw oraz usunięcia takich oznaczeń z elementów wystroju stacji paliw prowadzonych w P. i w R. - w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia,
3. nakazanie obowiązanej - na czas trwania postępowania - zaniechania stosowania oznaczeń stacji paliw w postaci kombinacji kolorów: czerwonego, białego i szarego w następującym układzie i proporcjach, w odniesieniu do każdego z wymienionych elementów:
  - a. pylonu cenowego zbudowanego w ten sposób, że najwyższa jego część z logotypem stacji ma czerwone tło, część środkowa – na której umieszczone są wyświetlacze z cenami paliw - wykonana jest w dominującym kolorze czerwonym, a część najniższa jest w kolorze szarym lub w odcieniu szarości, albo
  - b. tablic kierunkowych wykonanych w dominującym kolorze czerwonym, albo
  - c. fryzu wiaty zawierającego dominujące czerwone elementy i narożniki w kolorze białym, szarym lub w odcieniu szarości, albo
  - d. fryzu wiaty zawierającego element dominujący w kolorze czerwonym, którego dolna podstawa i boki po zmroku są oświetlone rurami neonowymi w kolorze czerwonym, albo
  - e. fryzu pawilonu lub innych budynków stacji wykonanego w kolorach białym, szarym lub w odcieniu szarości z czerwonymi narożnikamioraz usunięcia takiej kombinacji kolorystycznej z wymienionych elementów wystroju stacji paliw prowadzonych przez obowiązaną w P. i w R. - w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

22 I 2013 r., uwzględniając zażalenie uprawnionej, Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił to postanowienie w sprawie sygn. akt IACz 66/13.

20 grudnia 2012 r. P. S.A. w P. wniosł o :

- I. nakazanie T. spółce z o.o. w W. zaniechania wykorzystywania oznaczeń zawierających słowo „orlen” (w tym: PALIWA ORLEN/ORLEN Paliwa TRANSOIL), dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorów paliw, paliw i gazów płynnych, usług dystrybucji paliw ciekłych i gazowych, usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych oraz usług gastronomicznych świadczonych na stacjach paliw, oraz nakazanie usunięcia tych oznaczeń z elementów wystroju stacji paliw prowadzonych w P. i w R. w terminie 14 dni od uprawomocnienia wyroku;
- II. nakazanie pozwanej zaniechania wykorzystywania oznaczeń słowno-graficznych zawierających wyrażenie „caffe bistro”, którego element „caffe” pisany jest pochyloną czcionką w jasnym kolorze z jasnym podkreśleniem i umieszczony na ciemnym tle oraz oznaczeń podobnych, dla oznaczania usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych oraz usług gastro-nomicznych świadczonych na stacjach paliw, oraz nakazanie usunięcia tych oznaczeń z elementów wystroju stacji paliw prowadzonych w P. i w R. w terminie 14 dni od uprawomocnienia wyroku;
- III. nakazanie pozwanej zaniechania stosowania oznaczenia w postaci kombinacji kolorów: czerwonego, białego i szarego dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorów paliw, usług dystrybucji paliw oraz usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych; gdzie:
  - a) pylon cenowy zbudowany jest 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, odcień szarości lub kolor podobny; lub/albo
  - b) tablice kierunkowe wykonane są w dominującym kolorze czerwonym; lub/albo
  - c) fryz wiaty zawiera dominujące czerwone elementy oraz narożniki w kolorze białym, szarym, w odcieniu szarości lub kolorze podobnym; lub/albo
  - d) fryz wiaty zawiera element dominujący w kolorze czerwonym lub podobnym, którego dolna podstawa i boki po zmroku są oświetlone rurami neonowymi w kolorze czerwonym lub podobnym; lub/albo
  - e) fryz pawilonu oraz opcjonalnie występujących innych budynków stacji wykonany jest w kolorze białym, szarym, w odcieniu szarości lub kolorze podobnym z czerwonymi narożnikami;

oraz nakazanie usunięcia powyższej kombinacji kolorystycznej z powyższych elementów wystroju stacji paliw prowadzonych w P. i w R. w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia wyroku;

- IV. nakazanie pozwanej zniszczenia elementów wystroju stacji paliw zawierających oznaczenia, o których mowa w punktach I-III w terminie 30 dni od uprawomocnienia wyroku;
- V. zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 34.200 zł z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty;
- VI. zasądzenie od pozwanej na rzecz *F.* z siedzibą w P., ul. C. , (...) P., kwoty 225.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty;
- VII. nakazanie pozwanej opublikowania na jej koszt, w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku, w dwóch kolejnych piątkowych wydaniach dziennika *R.* i w dwóch kolejnych wydaniach czasopisma *Stacja Benzynowa*, każdorazowo na stronie 5., na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż  $\frac{1}{4}$  całkowitej powierzchni strony, w czytelny sposób, oświadczenia o treści: *T. P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. niniejszym przeprosza P. 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 P. oraz R. stacji paliw, w wystroju których używane były oznaczenia słowne i słowno-graficzne identyczne lub myląco podobne do znaków zarejestrowanych na rzecz P. S.A. Naruszyiciel został zobowiązany do zaprzestania wskazanych działań na skutek procesu sądowego.;*
- VIII. nakazanie pozwanej opublikowania na jej koszt, w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku, jego sentencji w części uwzględniającej powództwo w dzienniku *R.* na stronie 5., na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż  $\frac{1}{4}$  całkowitej powierzchni strony, w czytelny sposób;
- IX. upoważnienie powoda do usunięcia oznaczeń i zniszczenia elementów wystroju stacji paliw zgodnie z żądaniami zawartymi w punktach I-IV oraz publikacji oświadczeń zgodnie z żądaniami zawartymi w punktach VII oraz VIII na koszt pozwanej, na wypadek gdyby w terminie nie wykonała ona nałożonych na nią nakazów;
- X. zasądzenie kosztów postępowania, w tym w sprawie o udzielenie zabezpieczenia.  
(k.2-487)

Odpowiadając na pozew, którego odpis został jej doręczony po raz pierwszy (w sposób prawidłowy w zakresie wezwania do zapłaty) 3 I 2013 r. (k.493) *Transoil Paliwa* spółka z o.o. w Warszawie zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. (k.495-673, 846-1017)

**Sąd ustalił, że:**

P. S.A. w P. służą prawa z do wspólnotowych znaków towarowych:

- słownego **ORLEN** zarejestrowanego w OHIM pod nr 3795218 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 IV 2004 r.,



- słowno-graficznego zarejestrowanego w OHIM pod nr 3342169, 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 VIII 2003 r.,



- słowno-graficznego zarejestrowanego w OHIM pod nr 6744593 dla towarów i usług w klasach 1, 4, 9, 16, 18, 21, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 41, 43 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeństwem od 11 III 2008 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 VIII 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 VII 2007 r. (dowód: wydruki z internetowej bazy danych OHIM, świadectwa rejestracji i ochronne k.69-137, pisma k.1026-1029)



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 gastronomicznych świadczonych na tych stacjach). Są dobrze znane i rozpoznawalne przez nabywców dzięki zastosowaniu jednolitej kolorystyki oraz oznaczeń słownych i graficznych we wszystkich elementach wystroju stacji paliw. Mają wysoką, pierwotną i wtórną zdolność odróżniającą, wypracowaną w efekcie ich wieloletniego, intensywnego używania. (dowód: fotografie k.138-144, wydruki ze stron internetowych k.145-152, 789-800, materiały promocyjne i reklamowe k.153-186, zeznania świadków M. J., R. S. i P. N. k.1137)

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 (m.in. *Fundacja ORLEN Dar Serca*), pozwoliły na wypracowanie takiej jego znajomości i rozpoznawalności w relatywnym kręgu konsumentów, które uzasadniają uznanie go za znak renomowany. 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 oferowane przezeń usługi są dobrze oceniane za ich wysoką jakość. (dowód: wydruki ze stron internetowych, certyfikaty, nagrody, wyróżnienia, artykuły, materiały promocyjne i reklamowe k.187-240, 247-324, 338-374, 411-425, 430-434, 801-806, 1030-1033, 1165-1207, oświadczenie o wysokości wydatków k.242-243, wyniki badań opinii k.325-337, 375-410, 426-429, 1248-1298, 1303-1319, zeznania świadków M. J., R.S. i P. N. k.1137)

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. Współpracuje również ze stacjami stowarzyszonymi, działającymi na podstawie umów na wyłączne zaopatrzenie w produkty naftowe, nie należącymi do sieci franczyzowej. Prowadzący takie stacje zobowiązani są do wyłącznego zaopatrywania się w produkty powoda, i uprawnieni do używania jednolitego oznaczenia **Paliwa dostarcza P.** (dowód: artykuł prasowy k.244-246, wydruki ze stron internetowych k.434-446, zeznania świadków R. S. i P. N. k.1137)

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 2000 i 1.800 zł. (dowód : faktury k.1213-1232, zeznania świadka T. P. k.1137)

T. spółka z o.o. w W. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży detalicznej paliw, sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach, konserwacji i naprawy pojazdów mechanicznych, a ponadto świadczy usługi restauracyjne i gastro-nomiczne. W 2012 r. spółka prowadziła stacje paliw w R. i P., w których wystroju - dla identycznych towarów i usług - używała oznaczeń wysoce podobnych do znaków towarowych **ORLEN**. Wystrój stacji paliw pozwanej był łudząco podobny do wystroju stacji ORLEN. Na stacjach w R. i w P. skopiowane zostały dominujące elementy znaków towarowych CTM-3342169 i R-176782 (kolorystyka, z zachowaniem układu kolorów i ich proporcji, wygląd pylonu cenowego, tablic kierunkowych umieszczonych przy wjeździe na teren stacji, fryz na wiacie stacji, obudowa słupów konstrukcyjnych pod wiatą z charakterystycznymi czerwonymi odbojnikami, budynek pawilonu, dystrybutory paliw). Pozwana używała oznaczenia myląco podobnego do znaków CTM-3795218 i R-125559 na pylonie cenowym i na wiacie. Na pylonie cenowym kasetonu używała ponadto oznaczenia **caffe bistro** naśladującego znak CTM-6744593. (dowód : odpis z KRS k.447-451, fotografie k.452-454, 459-461, 465-471, 760-762, 764-766, 807-811, 1034-1051, dowody zakupu k.463, 473)

Kwestionowane oznaczenia zostały przymusowo usunięte lub zasłonięte w wykonaniu tymczasowych nakazów nałożonych na spółkę T. w trybie zabezpieczenia roszczeń. Obecnie pozwana nie dzierżawi już nieruchomości w P., na której posadowiona jest stacja paliw. (dowód : dokumenty dotyczące wykonania zabezpieczenia k.1052, 1111-1128, 1358-1377, umowa dzierżawy k.1384-1385, oświadczenie k.1388)

Spółka T. nie jest w żaden sposób powiązana z uprawnionym, nie uzyskała jego zgody na używanie znaków towarowych **ORLEN** ani nie zawarła z P. S.A. umowy franczyzowej lub licencyjnej. Pozwana nabywała jedynie produkty naftowe od O. - spółki zależnej od powoda (bezsporne – tak też dowody zakupu paliwa przez k.535-654, 878-997), co jednak nie uprawniało jej do korzystania ze znaków **ORLEN**. (brak dowodu przeciwnego)

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 z uznanych za w pełni wiarygodne (zgodne z pozostałym materiałem dowodowym) zeznań świadków M. J., R. S., T. P. i P. N.. Sąd oddalił wnioski pozwanej o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, jako powoływany na okoliczności nie-wymagające wiadomości specjalnych, z oględzin

stacji benzynowej w M., jako powoływany na okoliczność bezsporną oraz z zeznań świadków J. O., A. K. i A. P., jako powoływanymi na okoliczności niemające istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. Jako spóźniony, Sąd oddalił wniosek powoda o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka K. B.. Wobec nieusprawiedliwionego nie-stawiennictwa przedstawiciela pozwanej, Sąd pominął dowód z jego przesłuchania w charakterze strony.

### **Sąd zważył:**

#### **I. Naruszenie praw do znaków towarowych :**

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowe-mu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia (bez ewentualnego wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości [obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 *Philips*, z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 *Eurohypo*, wyrok Sądu Unii Europejskiej [poprzednio Sądu Pierwszej Instancji] z 8 II 2011 r. w sprawie T-157/08 *Insulate for life*)

Prawo wyłączne jest przyznawane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać wszystkie jego funkcje, zarówno gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru/usługi, jak i gwarancyjną, komunikacyjną, reklamową 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. (tak wyroki Trybunału z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 *Budějovický Budvar*, z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 *L'Oréal i in.*, z 23 III 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 II 2009 r. w sprawie *wspólno-towego 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 XII 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 naruszytelowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Zgodnie z art. 296 ust.1 ustawy z 30 VI 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 XII 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 X 2008 r. *mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*.

Prawa wyłączne P. do krajowych i wspólnotowych – słownych i słowno-graficznych znaków towarowych i zakres ich ochrony wynikają w sposób niewątpliwy z dowodów w postaci świadectw rejestracji OHIM i świadectw ochronnych Urzędu Patentowego. Ich wysokiej wtórnej

zdolności odróżniającej dowodzi bardzo bogaty materiał w postaci reklam, wydruków ze stron internetowych, fotografii i korespondujących z nimi – w żaden sposób nie podważonych co do ich wiarygodności, zeznań świadków M. J., R. S. i P. N., obrazujący zakres terytorialny i czasowy oraz intensywność używania znaków. Jakkolwiek pozwana kwestionowała wysoki poziom znajomości znaków **ORLEN** w relatywnym kręgu konsumentów zainteresowanych nabywaniem towarów i usług oferowanych na stacjach paliw, to stawiane zarzuty ograniczały się do prostego zaprzeczenia. Nie zostały one poparte żadnymi dowodami, które mogłyby podważyć – oparte na dowodach powoda – przekonanie Sądu o renomie znaków słownych **ORLEN** i wysokiej dystynktywności znaków słowno-graficznych wizualizujących stacje paliw sieci ORLEN. Zdaniem Sądu, rozpoznawalności tej nie mogą zaprzeczyć przedstawione przez pozwaną fotografie stacji paliw należących do sieci powoda, których wygląd odbiega od jednolitego wystroju przedstawionego w znakach CTM-003342169 i R-176782 (k.521-534, 864-877). Przeważająca część stacji ma bowiem – co obrazują fotografie i wydruki ze stron internetowych – 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 przejęła pozwana.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) 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 wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. C-291/00 *LTJ 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 X 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 wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 *LTJ Diffusion*)

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 X 2002 r. w sprawie T-388/00 *ELS*, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 *Castillo*)

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. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*, z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06 *Il Ponte Finanziaria*, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix*, wyroki Sądu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin* i z 18 V 2011 r. w sprawie T-502/07 *Mc Kenzie*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona 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 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 *CK Calvin Klein* i wyrok Sądu z 9 XII 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 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 *Sabel*, z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 *Mühlens*, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix* oraz wyroki Sądu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 *Giorgio Beverly Hills* i z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 *Mendion*)

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 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel* i z 12 I 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 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL* i z 29 IX 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 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. (tak wyrok Sądu z 12 VII 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 spółki *T.* polegają na świadczeniu usług detalicznej sprzedaży paliw i gastronomicznych oraz obsługi pojazdów na stacjach paliw, identycznych z tymi, dla których chronione są znaki powoda. Pozwana używa przy tym szeregu oznaczeń na tyle podobnych do znaków **ORLEN**, że mogą one wprowadzać nabywców w błąd co do jej przynależności do sieci franczyzowej **ORLEN**. **Pozwana narusza prawa wyłączne P. 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.

Pozwana wykorzystuje wysoce odróżniające słowne znaki towarowe **ORLEN** dodając do nich elementy opisowe **ORLEN Paliwa** i **ORLEN Paliwa TRANSOIL**. Dodatkowo słowo **ORLEN**, wyeksponowane przez użycie znacznie większej czcionki, jest najlepiej dostrzegalne dla kierowcy prowadzącego pojazd z odległości w jakiej znajduje się on podejmując decyzję o skorzystaniu z usług stacji paliw.

Sąd nie podziela przekonania pozwanej, że użycie przez nią znaków słownych i słowno-graficznych **ORLEN** mieści się w granicach dopuszczalnego informowania nabywców o pochodzeniu oferowanego do sprzedaży paliwa. Przeciwnie, przekonują one zainteresowanych zakupem paliw i skorzystaniem z usług stacji o istnieniu pomiędzy stronami powiązań gospodarczych uprawniających spółkę *T.* do używania znaków towarowych powoda. Użycie w oznaczeniach firmy pozwanej *T.* nie jest wystarczające dla wyeliminowania ryzyka konfuzji konsumenckiej. Zgodnie z wyrokiem Trybunału z 6 X 2005 r. wydanym w sprawie C-120/04 *Medion*, w przypadku identyczności towarów lub usług prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może występować w odczuciu odbiorców już w sytuacji, gdy oznaczenie składa się z zestawienia nazwy przedsiębiorstwa i zarejestrowanego przez inny podmiot wcześniejszego znaku towarowego posiadającego zwykły charakter odróżniający.

**Użycie słowa ORLEN wykracza poza dopuszczalne granice wyznaczone art. 12c rozporządzenia i art. 156 p.w.p.** Wyłączność uprawnionego używania wspólnotowego znaku towarowego jest ograniczona. Zgodnie z art. 12c, nie może on zakazać osobie trzeciej używania znaku w obrocie w przypadku, gdy jest to konieczne (niezbędne) dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi, pod warunkiem, że osoba ta używa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu (zastosowana przez ustawodawcę wspólnotowego klauzula generalna pozostawia orzecznictwu sprecyzowanie katalogu zachowań, które należy uznać za niedopuszczalną formę używania znaku).

Przy wykładni tego przepisu należy odwołać się do poglądów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wyrażonych w wyroku wydanym 23 II 1999 r. w sprawie C-63/97 *Bayerische MotorenWerke AG oraz BMW Nederland BV vs Roland Karel Deenik*. Odpowiadając na pytanie prejudycjalne, Trybunał dokonał gruntownej wykładni art. 6 i 7 Pierwszej Dyrektywy Rady (89/104/EWG) w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących znaków towarowych, odpowiadających unormowaniom art. 12 i 13 rozporządzenia. Dopuścił możliwość informowania o sprzedaży używanych samochodów marki BMW, jeśli samochody z tym znakiem zostały uprzednio wprowadzone do obrotu przez BMW lub za jego zgodą. (por. także wyrok z 4 XI 1997 r. w sprawie C-337/95 *Parfums Christian Dior*) Stwierdził jednak, że niedopuszczalne jest użycie znaków BMW w celu reklamowania sprzedaży lub naprawy samochodów tej marki, jeżeli sposób ich użycia mógłby wywołać wrażenie co do istnienia związków handlowych między uprawnionym do znaku a używającym go (w szczególności przynależności przedsiębiorstwa używającego znak do sieci dystrybucyjnej). Takie formy używania znaków w celu reklamowym nie są niezbędne dla zapewnienia ochrony interesu używającego znak, polegającego na możliwości swobodnej sprzedaży towarów i świadczenia usług naprawczych. Z uwagi na renomę znaków BMW, tego rodzaju reklama w sposób nieuczciwy narusza usprawiedliwione interesy uprawnionego oraz negatywnie wpływa na wartość znaku (wykorzystywanie renomy i zdolności odróżniającej znaku). Jest też sprzeczna ze szczególnym przedmiotem ochrony - koniecznością zapewnienia uprawnione-mu skutecznej ochrony przed konkurentami szukającymi sposobu na nieuczciwe wykorzystywanie pozycji i renomy jego znaku. Przez takie formy używania znaków BMW w celu reklamowym, osoba trzecia odnosi nienależną korzyść, polegającą na przypisaniu jej własnej działalności przymiotu wysokiej jakości. Podmiot dokonujący ponownej sprzedaży towarów o charakterze prestiżowym nie może w nieuczciwy sposób działać na niekorzyść słusznego interesu uprawnionego. Musi zwracać uwagę, aby swoją reklamą nie umniejszyć wartości znaku przez osłabienie luksusowego lub prestiżowego charakteru określonego towaru. (cyt.za *Własność przemysłowa, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji*. Wydanie II pod redakcją R. Skubisza. Zakamycze 2006 s. 55-74)



Podobne do cytowanych poglądy Trybunał zaprezentował w wydanym 17 III 2005 r. wyroku w sprawie C-228/03 *The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy*. Odpowiadając na pytanie prejudycjalne wskazał na istotę i funkcje prawa wyłącznego na znak towarowy. (...) *ograniczając skutki praw przysługujących właścicielowi na mocy art. 5 dyrektywy 89/104, art. 6 tej dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych interesów ochrony praw do znaku z interesem swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług na wspólnym rynku w sposób umożliwiający pełnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu. (...) Użycie znaku towarowego przez osobę trzecią, która nie jest jego właścicielem, jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę, jeżeli stanowi to w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakłóconej konkurencji na rynku tego towaru.*

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, wymóg **uczciwych praktyk** stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania słuszných interesów właściciela znaku towarowego (por. cyt. wyrok w sprawie *BMW* oraz wyrok z 7 I 2004 r. w sprawie C-100/02 *Gerolsteiner Brunnen*). Użycie znaku jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle przede wszystkim wtedy, gdy:

- ❑ może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego,
- ❑ narusza wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy,
- ❑ prowadzi do dyskredytacji / oczerniania znaku. (opinia rzecznika generalnego z 9 XII 2004 r.)

Przy wykładni art. 12 można także odwołać się do utrwalonego orzecznictwa, dotyczącego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, które istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. Należy zwrócić uwagę, że w obu przypadkach ustawodawca wspólnotowy kwalifikuje jako naruszenie już samo ryzyko /prawdopodobieństwo, możliwość/ sprawiania wrażenia istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią używającą znaku bez jego zgody, a właścicielem znaku towarowego. W każdym przypadku ocena należyć będzie do sądu, który odniesie ją do ustalonych okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. (w cyt. wyroku w sprawie *Gillette ETS* stwierdził: *Do sądu krajowego należy zbadanie, czy w okolicznościach postępowania (...) użycie znaku towarowego było niezbędne, przy czym powinien on wziąć pod uwagę wymogi wymienione w pkt 33–36 niniejszego wyroku oraz charakter kręgu odbiorców, dla których przeznaczony jest towar sprzedawany (...).*

Sposób używania znaku słownego **ORLEN** przez pozwaną, tj. jego usytuowanie w miejscach, w których zwykle używane jest oznaczenie sieci paliw, bardzo duży rozmiar, stosowana czcionka i kolorystyka, może wywołać u konsumentów mylne przekonanie, że między przedsiębiorstwem




pozwanej a powodem istnieją powiązania gospodarcze, w szczególności, że przedsiębiorstwo spółki *Transoil Paliwa* należy do sieci franczyzowej powoda.

### **Znaki słowno-graficzne :**

Sporne oznaczenia są wysoce podobne do graficznych znaków PKN ORLEN.

Elementem dominującym w znakach powoda jest kompozycja kolorystyczna (kolory czerwony, biały i szary), zwłaszcza wiaty nad dystrybutorami (połączenie czerwonego wypełnienia z szarymi narożnikami) i wiaty nad sklepem (szare wypełnienie i czerwone narożniki) oraz pylonów (dominujący kolor czerwony górnej części pylonu i szary w dolnej części), która została użyta przez pozwaną w stacjach paliw w R. i P.. Podobieństwo to dodatkowo zwiększa użycie słownego znaku **ORLEN** pisanego białą czcionką na czerwonym tle. Pozwana w identyczny sposób akcentuje czerwony kolor na fryzie wiaty przez użycie czerwonych rurek neonowych do oświetlenia czerwonego panelu w kształcie trapezu, oświetlających jego podstawę i boki.

Należy się zgodzić z zarzutem, że stosowanie przez pozwaną kwestionowanych oznaczeń stwarza ryzyko konfuzji konsumenckiej. Ich elementami dominującymi (odróżniającymi) są:

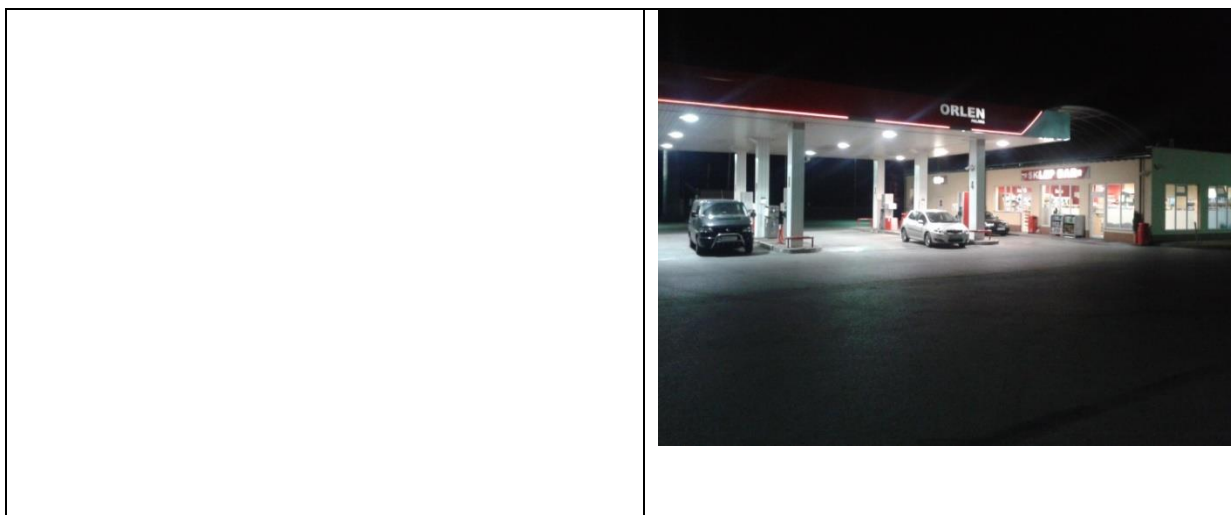
-  element słowny „ORLEN” umiejscowiony na pylonach oraz fryzie wiat stacji;
-  wygląd stacji w kolorystyce czerwono-biało-szarej, w tym w szczególności czerwone elementy obudowy fryzu wiaty, czerwono-szare dystrybutory oraz utrzymane w czerwono-szarej konwencji kolorystycznej pylony cenowe;
-  identyczny sposób oświetlenia fryzu wiaty przez użycie identycznych czerwonych rurek neonowych do oświetlenia czerwonego panelu w kształcie trapezu, to jest oświetlenie dolnej podstawy i boków tego panelu oraz oświetlenie słowa ORLEN na pylonach oraz fryzie wiat stacji,

które pokrywają się z dominującymi (odróżniającymi) elementami znaków powoda.

W sytuacji zlokalizowania stacji przy drodze krajowej, potencjalnym klientem jest kierowca podejmujący decyzję o skorzystaniu z usług (dystrybucji paliw, gastronomicznych czy obsługi pojazdu) widząc stację z dalszej odległości. Dostrzega on wówczas duży napis ORLEN na pylonach cenowych i czerwonych elementach wiaty oraz charakterystyczną czerwono-szarą kolorystykę. Niewielkie różnice w wystroju stacji są w takim przypadku pozbawione większego znaczenia dla podjęcia decyzji o wyborze stacji. Ryzyko wzrasta w porze nocnej i warunkach ograniczonej widoczności. Nawet po wjechaniu na teren stacji, już dostrzegając różnice w jej oznaczeniu, kierowca może być przekonany, że należy ona do sieci franczyzowej, w której PKN ORLEN zapewnia o jakości oferowanych towarów i świadczonych usług.

Znak powoda: R-176782 i CTM 003342169	Oznaczenie stacji paliw pozwanej
	 <p>Stacja paliw w R.</p>  <p>Stacja paliw w P.</p>

Znak powoda: R-176782 i CTM 003342169	Oznaczenie stacji pozwanej
 	



**Znak towarowy CTM-006744593 :**




Pozwana przejęła z zarejestrowanego dla identycznych co świadczone przez nią usług gastronomicznych odróżniające znak elementy słowne i graficzne, zachowując ich układ, kształt czcionki i zbliżoną kolorystykę. Jej oznaczenie jest identyczne koncepcyjnie i bardzo podobne graficznie. Pominięcie wyrazu **stop** i zdublowanie litery **f** nie może wpływać na odróżnienie kwestionowanego oznaczenia od znaku towarowego powoda. W tym przypadku nie ma żadnego usprawiedliwienia dla użycia oznaczenia prawie identycznego ze znakiem, zmienionego wyłącznie w drobnych, niedostrzegalnych dla konsumenta, elementach.

Do przyjęcia tezy o celowym upodobnieniu oznaczeń przekonuje naruszenie praw powoda nie w odniesieniu do jednego ale do wielu znaków towarowych, dzięki którym towary i usługi P. są kojarzone przez klientów. Sąd nie podziela argumentu przedstawionego w odpowiedzi na pozew o przekonaniu spółki T. o prawie używania oznaczeń wynikającym ze sprzedaży paliwa pochodzącego od ORLEN. Pozwana narusza w sposób szczególnie jaskrawy prawa do znaku CTM-006744593, które z tymi paliwami nie mają wszak nic wspólnego.



Znak nr CTM 006744593	Oznaczenia stosowane przez pozwaną
	

## 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. bezprawności) 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 (obowiązanego) z regułami uczciwej konkurencji na gruncie tego przepisu należy stosować odpowiednio zasady wypracowane w prawie znaków towarowych.

Spółka T. prowadzi działalność gospodarczą konkurencyjną wobec powoda, świadcząc usługi związane ze sprzedażą paliw, gastronomiczne, sprzedaży detalicznej w sklepach znajdujących się na tych stacjach i obsługi pojazdów mechanicznych. Zważywszy więc, że powód jako pierwszy używał oznaczenia słownego **ORLEN** oraz oznaczeń słowno-graficznych **stop cafe bistro** i wizualizujących jego stacje paliw należy uznać, że używanie przez pozwaną kwestionowanych oznaczeń stwarza ryzyko wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia oferowanych na stacjach pozwanej towarów i usług. Ryzyko to zwiększa łączne używanie kwestionowanych oznaczeń, upodabniających wygląd stacji paliw T. do stacji należących do sieci ORLEN. **Pozwana dopuszcza się zatem czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k.**

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

**W przekonaniu Sądu, należycie udowodnione fakty naruszenia praw wyłącznych P. i jego interesów gospodarczych uzasadniają zastosowanie względem spółki T. 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 również 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 rozstrzyganiu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

**Na podstawie art. 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. Sąd nakazał pozwanej, aby :**

1. zaniechała wykorzystywania oznaczeń zawierających słowo „orlen” (w tym: PALIWA ORLEN/ORLEN Paliwa TRANSOIL), dla oznaczania stacji paliwowych, w tym dystrybutorów paliw, paliw i gazów płynnych, usług dystrybucji paliw ciekłych i gazowych, usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych i świadczonych tam usług gastronomicznych oraz usunęła takie oznaczenia z elementów wystroju stacji paliw prowadzonej w R. w terminie 14 dni od uprawomocnienia wyroku,
2. zaniechała wykorzystywania oznaczeń słowno-graficznych zawierających wyrażenie „caffè bistro”, którego element „caffè” pisany jest pochyloną czcionką w jasnym kolorze z jasnym podkreśleniem i umieszczony na ciemnym tle, dla oznaczania usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych i świadczonych tam usług gastronomicznych oraz usunęła takie oznaczenia z elementów wystroju stacji paliw prowadzonej w R. w terminie 14 dni od uprawomocnienia wyroku ,
3. zaniechała stosowania oznaczenia w postaci kombinacji kolorów: czerwonego, białego i szarego dla oznaczania stacji paliwowych, w tym dystrybutorów paliw, usług dystrybucji paliw i usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych, gdzie:

- f. pylon cenowy zbudowany jest 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, odcień szarości lub kolor podobny; lub/albo
- g. tablice kierunkowe wykonane są w dominującym kolorze czerwonym; lub/albo
- h. fryz wiaty zawiera dominujące czerwone elementy oraz narożniki w kolorze białym, szarym, w odcieniu szarości lub kolorze podobnym; lub/albo
- i. fryz wiaty zawiera element dominujący w kolorze czerwonym lub podobnym, którego dolna podstawa i boki po zmroku są oświetlone rurami neonowymi w kolorze czerwonym lub podobnym; lub/albo
- j. fryz pawilonu oraz opcjonalnie występujących innych budynków stacji wykonany jest w kolorze białym, szarym, w odcieniu szarości lub kolorze podobnym z czerwonymi narożnikami

oraz usunęła taką kombinację kolorystyczną z wymienionych wyżej elementów wystroju stacji paliw prowadzonej w R. w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia wyroku.

Nakazy i zakazy mieszczą się w granicach wyznaczonych wskazanymi na wstępie przepisami i odpowiadają sposobowi działania pozwanej naruszającego prawa wyłączne i interesy gospodarcze P.

Sąd oddalił żądania z pkt I. - III. pozwu w takim zakresie w jakim usunięcie kwestionowanych oznaczeń odnosiło się do stacji paliw w P., co do której pozwana udokumentowała zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej. Co do tego faktu Sąd miał pewne wątpliwości, których nie mógł jednak wyjaśnić prowadząc dowód z przesłuchania stron wobec nieusprawiedliwionego niestawiennictwa przedstawiciela spółki T.. Pełnomocnik powoda przedstawił w tym zakresie nowe dowody z dokumentów na ostatnim terminie rozprawy, pomimo że fakty których dotyczyły miały mieć miejsce wiele miesięcy wcześniej. Sąd nie uwzględnił natomiast faktu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej na stacji paliw w R. ze względu na przedstawienie (bez dodatkowych wyjaśnień) umowy zawartej w dacie późniejszej od udokumentowanego naruszenia praw powoda. Równocześnie spółka nie wykonała nałożonego na nią przez Sąd obowiązku przedstawienia dokumentów wskazujących na rozpoczęcie używania kwestionowanych oznaczeń (wniosek z pkt XI.7. pozwu)



Z pkt II. pozwu oddalone zostało ponadto żądanie zaniechania używania niesprecyzowanych «oznaczeń podobnych», którego uwzględnienie przeniosłoby ocenę ewentualnego naruszenia na organ egzekucyjny, czemu sprzeciwia się unormowanie art. 96a rozporządzenia.

Uznając je za nadmierne w porównaniu ze środkami wymaganymi do usunięcia skutków naruszenia **Sąd oddalił żądania z pkt IV. pozwu.** (*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 V., 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 co do tego, że działanie spółki T. naruszającej liczne prawa wyłączne i interesy gospodarcze P. w sposób rażący i długotrwały, a ponadto niereagującej na wezwania uprawnionego i zobowiązania nakładane na nią przez Sąd, noszą znamiona zawinienia. Pozwana była świadoma bezprawności swego działania oraz jego szkodliwych dla powoda skutków, o czym świadczy zakres i czas trwania naruszeń. Prowadzenie stacji paliw, których wygląd w szeregu elementach odróżniających imituje architekturę, kolorystykę i oznaczenia stacji konkurenta wskazuje wyraźnie na celowe wykorzystywanie siły odróżniającej znaków towarowych P. 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 T. P., że żądana pozwem kwota stanowi równowartość opłaty licencyjnej uiszczanej na rzecz P. 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 pozwaną dowodów umożliwiających Sądowi zweryfikowanie twierdzeń powoda co do daty rozpoczęcia używania kwestionowanych oznaczeń, przyjęto, że odszkodowanie należne jest dla stacji paliw w R. za 6 miesięcy od 19 czerwca 2012 r., a dla stacji paliw w P. za 3 miesiące od 27 września 2012 r. (22.800 zł + 11.400 zł)

**Żądanie odsetek za opóźnienie Sąd uznał za zasadne w części, tj. od 18 stycznia 2013 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 V 2000 r. I CKN 302/00, z 13 X 1994 r. I CRN 121/91, OSNC 1995/nr 1/poz. 21). 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 pozwana została prawidłowo wezwana do zapłaty odszkodowania przy pierwszym doręczeniu odpisu pozwu – 3 stycznia 2013 r. Świadczenie stało się wymagalne po upływie 14 dni przyjętych w praktyce gospodarczej na dobrowolne jego spełnienie, po którego bezskutecznym upływie zobowiązana jest zapłacić ustawowe odsetki za opóźnienie.

#### **Sąd oddalił roszczenie z pkt VI. jako nieusprawiedliwione co do zasady.**

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. Warunkiem uwzględnienia żądania zapłaty pokutnego jest więc określenie przez powoda konkretnego celu. Nie można natomiast uznać za wystarczające wskazania podmiotu, który w prowadzonej działalności realizuje różne cele. Z taką sytuacją mamy do czynienia w tym postępowaniu, w którym powód ograniczył się do wskazania F., która realizuje głównie cele prorodzinne i edukacyjne. Powód nie sprecyzował roszczenia nawet po zgłoszeniu przez pozwaną zastrzeżeń co do słuszności jego powództwa (s.17 odpowiedzi na pozew).

**Aby usunąć skutki naruszenia jego praw wyłącznych i interesów gospodarczych P. może zasadnie żądać publikacji oświadczenia o treści :** „*T. Sp. z o.o. z siedzibą w W. niniejszym przeprasza P. 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 P. oraz R. stacji paliw, w wystroju których używane były oznaczenia słowne i słowno-graficzne identyczne lub myląco podobne do znaków zarejestrowanych na rzecz P. S.A. Naruszyiciel 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 VII. sposobu publikacji oświadczenia i wybranych przez powoda publikatorów. Wskazane przez powoda (prasa ogólnopolska i branżowa) zapewnią one dostęp do informacji właściwemu kręgowi konsumentów i przedstawicieli branży paliwowej, np. potencjalnych franczyzobiorców P. Są też one proporcjonalne do sposobu i rozmiaru naruszenia.

Nie ma natomiast uzasadnienia odrębne podawanie wyroku do publicznej wiadomości żądane dodatkowo w pkt VIII. pozwu, szczególnie, że sformułowanie zakazów i nakazów nałożonych na pozwaną ma kumulatywną podstawę prawną w przepisach rozporządzenia, prawa własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Uwzględniając żądanie z pkt IX w zw. z pkt VII Sąd upoważnił powoda do zastępczego wykonania obowiązku publikacji oświadczeń.

**O kosztach postępowania Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., uznając że strony powinny je ponieść w częściach 44% powód, 56% pozwana, 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*. Zasadzając 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 zasadzenia 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 200.000 zł stawka minimalna wynagrodzenia radcy prawnego wynosi

7.200 zł. (§ 6 pkt 7) 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 (29.887 zł), wniosku o udzielenie zabezpieczenia (400 zł) i zażalenia (80 zł), koszty zastępstwa procesowego w sprawie w minimalnej wysokości (840+7.200+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 pozwanej: koszty zastępstwa procesowego w minimalnej wysokości (840+7.200+17 zł). W wyniku rozliczenia Sąd zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 7.694 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. *o kosztach sądowych w sprawach cywilnych* Sąd zwrócił P. S.A. w P. z kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 5.000 zł tytułem niewykorzystanej zaliczki na koszty opinii biegłego.