



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 września 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 września 2015 r. w Warszawie

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

przeciwko **T. spółce** z ograniczoną odpowiedzialnością w **W.**

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

1. zakazuje **T. spółce** z ograniczoną odpowiedzialnością w **W.** używania oznaczenia w postaci kombinacji kolorów: czerwonego, białego i szarego, w następującym położeniu i proporcjach, w odniesieniu do każdego z wymienionych elementów:

a. fryzu budynku sklepu stacji paliw (pawilonu) zawierającego dominujący element w kolorze szarym lub odcieniu szarości z narożnikami w kolorze czerwonym, lub

b. fryzu budynku sklepu stacji paliw (pawilonu), na którym znajduje się podświetlenie elementu w kształcie trapezu lub jego części rurami neonowymi w kolorze czerwonym lub podobnym, lub

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

d. fryzu wiaty myjni pojazdów, na którym znajduje się podświetlenie elementu w kształcie trapezu lub jego części rurami neonowymi w kolorze czerwonym lub podobnym, lub

- e. 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, a część najniższa zawiera kolor szary lub odcień szarości; dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorów paliw, usług dystrybucji paliw ciekłych i gazowych, usług myjni pojazdów oraz usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych;
2. zakazuje pozwanej wykorzystywania oznaczeń słowno-graficznych zawierających wyrażenie „caffè bistro” lub „bistro caffè”, w których element „caffè” pisany jest pochyloną czcionką z podkreśleniem dla oznaczania usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliw oraz usług gastronomicznych świadczonych na stacjach paliw;
3. zakazuje pozwanej wykorzystywania na stacji paliw oznaczenia składającego się ze sloganu „NO TO CHRUP!” w zestawieniu z grafiką przedstawiającą hot-dogi, owinięte opakowaniami w kolorze o ciemnym odcieniu;
4. nakazuje pozwanej usunięcie ze stacji benzynowej prowadzonej w M. przy ul. (...) elementów wystroju zawierających oznaczenia, o których mowa w punktach 1-3, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku;
5. nakazuje pozwanej opublikowanie na jej koszt, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku w dzienniku (...) (lokalne wydanie (...)) na stronie piątej oraz w czasopiśmie (...), każdorazowo na powierzchni nie mniejszej niż $\frac{1}{4}$ całkowitej powierzchni strony, oświadczenia o następującej treści: „T. z o.o. z siedzibą w W. 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 miejscowości M. stacji paliw, w wystroju której używane były oznaczenia myląco podobne do znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz P. S.A. lub innych oznaczeń używanych przez P. S.A. Naruszcyciel został zobowiązany do zaprzestania wskazanych działań na skutek procesu sądowego.”;
6. zasądza od T. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz P. S.A. w P. kwotę 7.600 (siedem tysięcy sześćset) złotych z ustawowymi odsetkami za czas od dnia 7 marca 2015 r. do dnia zapłaty;
7. zasądza od T. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz Fundacji (...) imienia Ł. w B. (KRS nr) kwotę 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) złotych na cel związany z remontem lub przebudową D. w M. im. Ł. w B.;
8. w pozostałej części powództwo oddala;
9. zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 11.688 (jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sygn. akt XXII GWzt 3/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 31/12/2014 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 77/14 Sąd udzielił zabezpieczenia roszczeń przysługujących P. S.A. w P. względem T. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.:

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

- fryzu budynku sklepu stacji paliw (pawilonu) zawierającego dominujący element w kolorze szarym lub odcieniu szarości z narożnikami w kolorze czerwonym, lub
- fryzu budynku sklepu stacji paliw (pawilonu), na którym znajduje się podświetlenie rurami neonowymi w kolorze czerwonym lub podobnym elementu o kształcie trapezu lub jego części, lub
- fryzu wiaty myjni pojazdów zawierającego dominujące czerwone elementy oraz narożniki w kolorze białym, szarym lub odcieniu szarości, lub
- fryzu wiaty myjni pojazdów, na którym znajduje się podświetlenie rurami neonowymi w kolorze czerwonym lub podobnym elementu o kształcie trapezu lub jego części, lub
- 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

dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorów paliw, usług dystrybucji paliw ciekłych i gazowych, usług myjni pojazdów oraz usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych,

2. o zaniechanie wykorzystywania oznaczeń słowno-graficznych zawierających wyrażenie „caffè bistro” lub „bistro caffè”, w których element „caffè” pisany jest pochyloną czcionką z podkreśleniem dla oznaczania usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliw oraz usług gastronomicznych świadczonych na stacjach paliw,

3. o zaniechanie wykorzystywania na stacji paliw oznaczenia składającego się ze sloganu „NO TO CHRUP!” w zestawieniu z grafiką przedstawiającą hot-dogi, owinięte opakowaniami w kolorze o ciemnym odcieniu

4. o orzeczenie o bezprawnie oznaczonych elementach przez nakazanie usunięcia elementów wystroju stacji paliw prowadzonej w miejscowości M., zawierających oznaczenia, o których mowa wyżej,

poprzez nakazanie spółce T- na czas trwania postępowania głównego:

a. zaniechania używania oznaczenia w postaci kombinacji kolorów: czerwonego, białego i szarego, w następującym położeniu i proporcjach, w odniesieniu do każdego z wymienionych niżej elementów:

- fryzu budynku sklepu stacji paliw (pawilonu) zawierającego dominujący element w kolorze szarym lub odcieniu szarości z narożnikami w kolorze czerwonym, lub
- fryzu budynku sklepu stacji paliw (pawilonu), na którym znajduje się podświetlenie elementu w kształcie trapezu lub jego części rurami neonowymi w kolorze czerwonym lub podobnym, lub
- fryzu wiaty myjni pojazdów zawierającego dominujące czerwone elementy oraz narożniki w kolorze białym, szarym lub odcieniu szarości, lub

- fryzu wiaty myjni pojazdów, na którym znajduje się podświetlenie elementu w kształcie trapezu lub jego części rurami neonowymi w kolorze czerwonym lub podobnym, lub
- 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, a część najniższa zawiera kolor szary lub odcień szarości dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorów paliw, usług dystrybucji paliw ciekłych i gazowych, usług myjni pojazdów oraz usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych,
- b.** zaniechania wykorzystywania oznaczeń słowno-graficznych zawierających wyrażenie „caffe bistro” lub „bistro caffe”, którego element „caffe” pisany jest pochyloną czcionką z podkreśleniem na ciemnym tle dla oznaczania usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliw oraz usług gastronomicznych świadczonych na stacjach paliw,
- c.** zaniechania wykorzystywania na stacji paliw oznaczenia składającego się ze sloganu „NO TO CHRUP!” w zestawieniu z grafiką przedstawiającą hot-dogi, owinięte opakowaniami w kolorze o ciemnym odcieniu, a ponadto
- d.** nakazanie obowiązanej usunięcia kombinacji kolorystycznej oraz oznaczeń, o których mowa w punktach a.-c. z wymienionych elementów wystroju stacji paliw prowadzonej w miejscowości M. w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. (k.464-480)

Zażalenie obowiązanej zostało oddalone przez Sąd Apelacyjny postanowieniem wydanym 2/06/2015 r. w sprawie sygn. akt IACz 470/15. (k.1259-1269)

W wyznaczonym przez Sąd terminie P. S.A. w P. wniósł o :

- I. nakazanie T. spółce z o.o. w W. zaniechania używania oznaczenia w postaci kombinacji kolorów: czerwonego, białego i szarego, w następującym położeniu i proporcjach, w odniesieniu do każdego z poniższych elementów:
 - a) fryzu budynku sklepu stacji paliw (pawilonu) zawierającego dominujący element w kolorze szarym lub odcieniu szarości z narożnikami w kolorze czerwonym, lub
 - b) fryzu budynku sklepu stacji paliw (pawilonu), na którym znajduje się podświetlenie elementu w kształcie trapezu lub jego części rurami neonowymi w kolorze czerwonym lub podobnym, lub
 - c) fryzu wiaty myjni pojazdów zawierającego dominujące czerwone elementy oraz narożniki w kolorze białym, szarym lub odcieniu szarości, lub
 - d) fryzu wiaty myjni pojazdów, na którym znajduje się podświetlenie elementu w kształcie trapezu lub jego części rurami neonowymi w kolorze czerwonym lub podobnym, lub
 - e) 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, a część najniższa zawiera kolor szary lub odcień szarości;

dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorów paliw, usług dystrybucji paliw ciekłych i gazowych, usług myjni pojazdów oraz usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych;

II. nakazanie pozwanej zaniechania wykorzystywania oznaczeń słowno-graficznych zawierających wyrażenie „caffè bistro” lub „bistro caffè”, w których element „caffè” pisany jest pochyloną czcionką z podkreśleniem dla oznaczania usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliw oraz usług gastronomicznych świadczonych na stacjach paliw;

III. nakazanie pozwanej zaniechania wykorzystywania na stacji paliw oznaczenia składającego się ze sloganu „NO TO CHRUP!” w zestawieniu z grafiką przedstawiającą hot-dogi, owinięte opakowaniami w kolorze o ciemnym odcieniu;

IV. nakazanie pozwanej usunięcia ze stacji benzynowej prowadzonej w M. przy ul. (...) elementów wystroju zawierających oznaczenia, o których mowa w punkcie I-III, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku;

V. nakazanie pozwanej opublikowania na jej koszt, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku w dzienniku (...)(lokalne wydanie (...)) na stronie piątej oraz w czasopiśmie (...), każdorazowo na powierzchni nie mniejszej niż ¼ całkowitej powierzchni strony, oświadczenia o treści: *(...) 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 miejscowości M. stacji paliw, w wystroju której używane były oznaczenia identyczne lub myląco podobne do znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz P. S.A. lub innych oznaczeń używanych przez P. S.A. Naruszcyciel 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 pkt V na koszt pozwanej w przypadku niewykonania przez nią obowiązków w nakazanych terminach;

VII. zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 15.200 zł z ustawowymi odsetkami od upływu 14 dnia po dacie doręczenia pozwu pozwanemu do dnia zapłaty tytułem odszkodowania;

VIII. zasądzenie od pozwanej na rzecz Fundacji M. imienia Ł. z siedzibą w B. (KRS nr) kwoty 70.000 zł na cel związany z remontem lub przebudową D.w M. im. Ł. w B. wraz z ustawowymi odsetkami od upływu 14 dnia po dacie doręczenia pozwu pozwanemu do dnia zapłaty;

IX. zasądzenie kosztów postępowania, w tym zabezpieczającego.(k.2-526)


T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. Zarzuciła, że roszczenia zgłoszone przez P. są bezzasadne (ze względu na

nienaruszanie przez nią praw wyłącznych i interesów gospodarczych powoda) oraz nieudowodnione.
(k.546-647)


Sąd ustalił, że:

P. S.A. w P. jest przedsiębiorcą działającym na polskim rynku paliwowym. (dowód: odpis z KRS k.49-63) Powodowi służą prawa do wspólnotowych znaków towarowych:



- graficznego  zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (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.,

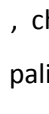


- graficznego  zarejestrowanego w OHIM pod nr 006744593 dla towarów i usług w klasach 1, 4, 9, 16, 18, 21, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 41, 43 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla usług gastronomicznych na stacjach paliw, barów szybkiej obsługi, z pierwszeństwem od 11/03/2008 r.

- słownego **O.** zarejestrowanego w OHIM pod nr 003795218, dla towarów i usług w klasach 1, 4, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 28, 35-45 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeństwem od 26/04/2004 r.

Jest on także uprawniony do znaku słowno-graficznego zarejestrowanego w Urzędzie



Patentowym RP pod nr R-176782 , chronionego dla towarów i usług w klasach: 4, 9, 35, 36, 37, 39, 43 klasyfikacji nicejskiej, m.in. paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, parafina, paliwa silnikowe, lotnicze, smary, biopaliwa; dystrybutory paliwa silnikowego dla stacji obsługi; sprzedaż detaliczna polegająca na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalającym nabywcy

je oglądać i kupować w sklepie na terenie stacji paliwowej; usługi w zakresie obsługi pojazdów, usługi myjni pojazdów, usługi motoryzacyjne prowadzone na stacjach paliw, smarowanie pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, stacje obsługi samochodów, wymiana olejów, naprawa samochodów, pojazdów, przyczep, wymiana opon, bieżnikowanie opon; dystrybucja paliw i olejów, holowanie; usługi gastronomiczne na stacjach paliwowych, bary szybkiej obsługi, restauracje, z pierwszeństwem od 25/07/2007 r. (dowód: świadectwa rejestracji OHIM, świadectwa ochronne UPRP, wydruki z baz obu urzędów k.68-103, 689-695)

Znaki te 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 dystrybucji paliw, sprzedaży detalicznej i usług gastronomicznych świadczonych na tych stacjach). Są dobrze znane i rozpoznawalne przez klientów zainteresowanych zakupem paliw i innych towarów oraz korzystaniem z usług świadczonych na stacjach paliw dzięki zastosowaniu jednolitej kolorystyki oraz oznaczeń słownych i graficznych we wszystkich elementach wystroju stacji paliw (architektura, akcenty kolorystyczne). Mają wysoką, pierwotną i wtórną zdolność odróżniającą. (dowód: fotografie stacji paliw k.104-108, wydruki ze stron internetowych k.109-120, katalogi, materiały promocyjne i reklamowe, publikacje k.121-168, 174-186, 287-327, 335-339, informacje o nakładach poniesionych na reklamę k.169-173, nagrody i certyfikaty k.187-188, 328-332, wyniki badań konsumenckich k.190-280, 1171-1196, 1199-1224, 1171-1224, wyniki rankingowe k.281-286, 333-334, zeznania świadków W. k.746-747 i K. k.747-748)

Znaki CTM-003342169 i R.176782 są konsekwentnie używane przez P. S.A., w sposób pozwalający na stworzenie rozpoznawalnego przez klientów systemu tożsamości wizualnej, na który składają się m.in.:

- zastosowanie jednakowej kolorystyki stacji paliw poprzez wykorzystanie schematu kolorów składającego się z barw: czerwonej, szarej i białej, obejmującego:

- o fryz wiaty zawierający dominujące czerwone elementy oraz narożniki w kolorze białym, szarym lub odcieniu szarości wraz z neonowym oświetleniem w kolorze czerwonym,
- o fryz pawilonu zawierający dominujące elementy białe lub szare z narożnikami w kolorze czerwonym wraz z neonowym oświetleniem w kolorze czerwonym,
- o elementy orientacji przestrzennej w postaci czerwonych tablic z białą strzałką wskazujących kierunki wjazdu i wyjazdu,
- o pylony cenowe utrzymane w kolorze czerwonym jako przeważającym, znajdującym się w górnej części oraz szarym w dolnej części, oznaczone piktogramami wskazującymi na oferowany na stacji rodzaj paliwa i jego ceny,
- o dystrybutory paliw w kolorze czerwono (dolna boczna część) - szarym (uchwyt na pompy),

- słowno-graficzny znak **stop cafe** lub **stop cafe bistro** na stacjach świadczących usługi gastronomiczne,

- umieszczenie na szybie budynków stacji paliw kwadratów w kolorze szarym lub podobnym ułożonych naprzemiennie w dwóch rzędach.

Element wystroju stacji promujący świadczone na niej usługi gastronomiczne stanowią także tablice reklamowe z oznaczeniem z elementem słownym **No to chrup!** i graficznym przedstawiającym trzy hot-dogi w opakowaniach w ciemnym odcieniu, na których widoczny jest napis „bistro caffe” z



podkreślnikiem (dowód: fotografie stacji paliw k.104-108, wydruki ze stron internetowych k.109-120, katalogi, materiały promocyjne i reklamowe, publikacje k.121-168, 174-186, 287-327, 335-339, zeznania świadków K. k.747-748 i N. k.748-749)

Powód oferuje swe towary i usługi za pośrednictwem stacji własnych, a także we współpracy ze stacjami franczyzowymi funkcjonującymi w ramach sieci i wykorzystującymi znaki towarowe **O.** System franczyzowy jest oparty na współpracy samodzielnych podmiotów gospodarczych, 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: zeznania świadków M. k.750-752)

Podmioty związane z powodem umową franczyzową uprawniającą je do używania wymienionych w załączniku nr 6. znaków towarowych oraz korzystania z innych świadczeń ponoszą opłaty franczyzowe stałe i zmienne na poziomie (...) zł. (dowód : faktury k.431-445, wyciągi z umów franczyzowych k.446-458, 769-1166, zeznania świadków M. k.751-752, S. k.752-753 i W. k.752, 1274)

T. spółka z o.o. w W. jest powiązana osobowo przez K. i K. ze spółką T., która dopuściła się naruszenia praw wyłącznych P. S.A. na stacjach paliw w R. i w P., stwierdzonego wyrokiem wydanym w sprawie sygn. akt XXII GWzt 46/12. (fakt znany sądowi z urzędu) Przedmiotem działalności obowiązanej jest m.in.: sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. (dowód: odpis z KRS k.340-352, wydruki ze strony internetowej k.67, 387)

Pozwana prowadzi stację paliw w M., gdzie używane są oznaczenia wysoce podobne do znaków towarowych uprawnionego dla identycznych towarów i usług. Wg informacji na stronie internetowej (...), stacja istnieje od 1993 r. (dowód: wydruk ze strony internetowej k.387) Na elementach zabudowy (fryz pawilonu, fryz wiaty myjni, pylon cenowy) pozwana stosuje charakterystyczną dla uprawnionego szaro-czerwoną kombinację kolorystyczną :



Używa oznaczeń słowno-graficznych **caffè bistro** lub

bistro caffè:



a także sloganu **No to chrup!** i grafiki

przedstawiającej trzy hot-dogi:



Na szybach budynków stacji

stosuje oznaczenie graficzne składające się z kwadratów w kolorze szarym lub podobnym ułożonych naprzemiennie w dwóch rzędach podobne do oznaczeń stosowanych przez uprawnionego:



(dowody: fotografie i rzuty z

ekranu komputera k.388-404, 607-612, 681-688, paragon k.407)

Pozwana nie jest powiązana gospodarczo z powodem, nie uzyskała także jego zgody na używanie znaków towarowych O., w szczególności strony nie zawarły umowy franchisingu. (bezsporne)

Czyniąc powyższe ustalenia Sąd oparł się na zgodnych twierdzeniach stron o okolicznościach faktycznych oraz dowodach zaferowanych przez P. i Tw odniesieniu do faktów mających dla rozstrzygnięcia sporu istotne znaczenie, w rozumieniu art. 227 k.p.c., zgłoszonych w terminach określonych w art. 217 k.p.c. Prawa wyłączne powoda i pierwszeństwo używania przezeń na polskim rynku systemu oznaczeń zobrazonego na graficznych znakach towarowych i oznaczenia słowno-graficznego **No to chrup!** nie były przez pozwaną kwestionowane. Spółka przeczyła jednak ich rozpoznawalności (sile znaków towarowych, ich renomie), kwestionując wyniki badań opinii publicznej wykonane na zlecenie powoda. Ograniczyła się tylko do zaprzeczeń, wbrew obowiązкови wynikającemu dla niej z art. 3 k.p.c., nie przedstawiając dowodów, z których wynikałyby twierdzenia przeciwne ani nawet samych twierdzeń. Nie zdefiniowała relatywnego kręgu konsumentów towarów i usług stron ani rynku, na którym prowadzą one działalność gospodarczą w Polsce i Unii Europejskiej. Nie wskazała innych producentów paliw i podmiotów prowadzących stacje, których znaki towarowe i oznaczenia – w odróżnieniu od O. – są znane i rozpoznawalne.

Nie do zaakceptowania jest, zdaniem Sądu, postawa procesowa pozwanej, która ogranicza się do zaprzeczeń nawet w kwestiach, które nie wymagają dowodu. Trudno się zgodzić z pełnomocnikiem T., gdy kwestionuje on postrzeganie znaków towarowych i oznaczeń stron z dalszej odległości, w rozmaitych warunkach pogodowych, czasami przy ograniczonej widoczności. Nie może ulegać wątpliwości, że nabywcą towarów i usług stron są w zdecydowanej większości osoby prowadzące pojazdy mechaniczne. Nie do końca zgodne z realiami życiowymi byłoby przyjmowanie, że są to piesi, z bliska postrzegający wygląd stacji, powoli i z rozumą podejmując decyzję o skorzystaniu z jej usług. Takie przypadki mogą się oczywiście zdarzyć, ale piesi z kanistrem, albo osoby spacerujące ulicami w poszukiwaniu usług gastronomicznych, kontemplujące zabudowania stacji paliw z pewnością nie stanowią większości, nie mogą zatem stanowić podstawy do zdefiniowania relatywnego kręgu klientów stron. Że tak faktycznie jest pozwana w żaden pozytywny sposób nie przekonuje. Za przyjęciem koncepcji powoda przemawia

natomiast charakter towarów i usług oferowanych na stacjach benzynowych oraz doświadczenie życiowe.

W przekonaniu Sądu, zarzuty i wnioski sformułowane w pkt 3-5, 7 odpowiedzi na pozew nie miały na celu wyjaśnienia kwestii znajomości znaków towarowych powoda lecz w istocie przedłużenie postępowania. Kwestionując twierdzenia powoda, którymi są w istocie wyniki badania opinii publicznej pozwana powinna była zawnieioskować dowód z opinii biegłego lub instytutu naukowo-badawczego, nie zaś koncentrować się na praktyce prowadzenia badań na zamówienie P., z których wynikami i tak się nie zgadzała. Z tych przyczyn Sąd oddalił wnioski, jako nieprowadzące do wyjaśnienia okoliczności w sprawie istotnych.

Nie ulega wątpliwości Sądu, że powód nie ma pełnej jednolitości elementów zabudowy i oznaczeń stacji paliw, które prowadzone są przez niego i jego franczyzobiorców w ramach sieci O.. Nie oznacza to jednak, że charakterystyczna kolorystyka czerwono-szaro-biała nie jest kojarzona przez klientów stacji paliw z P.. Wbrew przekonaniu pozwanej, materiał dowodowy zaoferowany w pozwie przekonuje o wysokiej rozpoznawalności znaków towarowych i oznaczeń także tym elementem. Siła znaków graficznych (pozycyjnych) została wypracowana w głównej mierze przez intensywne używanie znaków słownego (**O.**) i graficznego (głowa orła), ale także przez konsekwentne ujednocianie wyglądu stacji paliw. Wiarygodne zeznania świadków W., K. N., S. i M. oraz wydruki ze stron internetowych, publikacje, fotografie, materiały promocyjno-reklamowe, nagrody i wyróżnienia potwierdzają używanie spornych znaków w związku ze sprzedażą towarów i świadczeniem usług na stacjach paliw, a także w działaniach reklamowych. Należy zatem odrzucić, jako nieuzasadniony, zarzut pozwanej dotyczący braku zdolności odróżniającej znaków CTM-003342169, CTM-006744593 i R.176782 w relatywnym kręgu konsumentów.

Nie można się także zgodzić z tezą, że rozpoznawalność znaków CTM-003342169 i R.176782 wynika wyłącznie z umieszczenia w nich elementu słownego **O.** i graficznego – głowy orła. Z pewnością mają one wysoce dystynktywny charakter, co nie oznacza, że klient stacji benzynowych nie rozpoznaje stacji O. także po kolorystyce i rozmieszczeniu elementów graficznych w określonych punktach architektury stacji. Przeciwnie, Sąd jest przekonany, że z daleka widoczna kolorystyka czerwono-szaro-biała, szczególnie wiaty i pylonu cenowego, kojarzy się klientom ze stacjami O.. Użycie elementu słownego **TRANSOIL** na pylonie cenowym nie może zatem skutecznie wyeliminować ryzyka konfuzji konsumenckiej. Na pochodzenie od powoda towarów i usług nie wskazują wyłącznie słowo **O.** i głowa orła, lecz także kolorystyka, do której w sposób jednoznaczny nawiązuje w zabudowaniach swej stacji paliw w M. spółka T.. Należy zauważyć, że każdy pojedynczy element (zadaszenie, pylon cenowy, budynek sklepu i myjni samochodowej) różni się od swego odpowiednika na stacji paliw O., jednak ich układ, kolorystyka i kształty, szczególnie w oświetleniu nocnym są na płaszczyźnie wizualnej zdecydowanie podobne. Skojarzenia ze stacjami sieci O. wzmacniają oznaczenia słowno-graficzne **caffe bistro** i **No to chrup !** Ze swej strony pozwana nie przedstawia żadnych dowodów na to, że oznaczenia te i kolorystyka

elementów zabudowy są powszechnie używane przez innych uczestników rynku, a nie tylko powoda. Nie wykonała także zobowiązania Sądu złożenia dowodów zakupu elementów wystroju stacji paliw, uniemożliwiając poczynienie ustaleń dotyczących okresu używania konfuzyjnych oznaczeń. (wniosek z pkt IX.1 pozwu)

Uznając, że dowody z dokumentów, fotografii, wydruków ze stron internetowych oraz z korespondujących z nimi, w pełni wiarygodnych zeznań świadków są wystarczające dla wykazania sposobu i zakresu używania, a także siły spornych znaków towarowych i oznaczeń, w rozumieniu ich rozpoznawalności w relatywnym kręgu konsumentów, Sąd oddalił, zgłoszone przez powoda jako ewentualne, wnioski o dopuszczenie dowodów z opinii biegłych. (pkt IX.2-3)

Sąd pominął twierdzenia i oddalił wnioski dowodowe zgłoszone przez strony na okoliczności niemające istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c.: wydruki ze stron internetowych dot. jakości oferowanych przez powoda towarów i świadczonych przezeń usług (k.579-589), artykuły prasowe złożone przez powoda (k.676-680), fotografie innych stacji paliw potencjalnie naruszających prawa powoda i jego interesy gospodarcze (k.590-606), fotografie stacji O. o wyglądzie odbiegającym od wizualizacji znaków towarowych (k.618-646). Wobec niewskazania przez pozwaną aktualnego adresu zamieszkania za granicą świadka O. oraz niestawiennictwa przedstawiciela zarządu spółki T., Sąd pominął dowody z ich zeznań. Sąd miał przy tym wątpliwości co do potrzeby prowadzenia dowodu z zeznań świadka, pełnomocnik pozwanej tak bowiem sformułował tezę dowodową, że odnosiła się ona nie do aktualnego stanu (wyglądu stacji paliw) lecz do 2004 r., nie zgłaszając przy tym odpowiednich zarzutów (*przedawnienia, venire contra factum proprium*). Nieusprawiedliwione niestawiennictwo strony pozbawiło Sąd możliwości ustalenia przyczyn powzięcia przez pozwaną decyzji o wyglądzie jej stacji paliw, skali działania i klienteli, mogących wpływać na określenie sankcji zakazowych, sposób usunięcia skutków naruszeń (publikacja), czy wysokość pokutnego.

Sąd zważył co następuje :

1. 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 Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości [obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 H., z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 P., z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 E., wyrok Sądu Unii Europejskiej [poprzednio Sądu Pierwszej Instancji] z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 I.)

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 inwest-

tycijną. 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 *B.*, z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 *L. i in.*, z 23/03/2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *G.i G.*)

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 naruszytelowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Zgodnie z art. 296 ust.1 ustawy z 30/06/2000 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*.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00 L.) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 M.) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 L., z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P. SA)

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 S., z 12/06/2007 r. w sprawie C-334/05 S. i z 20/09/2007 r. w sprawie C 193/06 N.)

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 C.) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branżami 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 M., z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 I., z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 M.)

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 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 C., z 4/05/1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 W., z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 C. i wyrok Sądu z 9/12/2010 r. w sprawie T-303/08 G.) 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 S., z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 M., z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 M., z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P. oraz wyroki Sądu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 G. i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 L.)

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 L., z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 L. i z 12/01/2006 r. C-361/04 R.) 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 L., z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL i z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 C.)

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 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 V.) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Z załączonych do wniosku świadectw rejestracji oraz z wydruków z baz OHIM i UPRP wynika wyłączność P. S.A. używania słownych i graficznych znaków towarowych **O.** i **STOP CAFE BISTRO** w odniesieniu do paliw oraz usług obsługi pojazdów i gastronomicznych na stacjach paliw. Dla identycznych towarów i usług pozwana używa konfuzyjnie podobnych oznaczeń słownych (**caffe bistro, bistro caffe**), barwnych i graficznych. Konsumenci zainteresowani skorzystaniem z usług stacji paliw bez wątpienia kojarzą je z dobrze im znanymi znakami P. S.A. Powód zasadnie twierdzi więc i przekonująco argumentuje, że używanie przez spółkę Toznaczeń wysoce podobnych do jego znaków towarowych dla identycznych towarów i usług rodzi poważne ryzyko konfuzji konsumenckiej.

W efekcie bezprawnych działań pozwanej nabywcy mogą zostać wprowadzani w błąd co do pochodzenia jej towarów i usług, w szczególności mogą oni uznać, że stacja paliw w M. należy do sieci O.. Działania te mogą negatywnie wpływać na pozycję rynkową i postrzeganie powoda, który nie ma możliwości kontrolowania, czy oferowane towary i usługi świadczone przez pozwaną są odpowiedniej jakości, a negatywne opinie klientów mogą zaś wywoływać niekorzystne skutki dla sprzedaży jego własnych towarów i usług. Działania pozwanej mogą też szkodzić sile odróżniającej znaków towarowych O.. Naruszają one prawidłowe pełnienie przez nie funkcji oznaczenia pochodzenia, jakościowej, reklamowej i inwestycyjnej.

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)

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą pozwanemu określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznanie przepisom rozporządzenia, Sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego. Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30/06/2000 r. *prawo własności przemysłowej*:

- art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszcyciela (oprócz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,

- art. 286, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu,


- art. 287 ust. 2 w zw. Z art. 296 ust. 1a p.w.p. stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

2. Naruszenie reguł uczciwej konkurencji.

Działania obowiązanej noszą także znamiona czynów nieuczciwej konkurencji :


Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16/04/1993 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 30/09/1998 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 30/09/1998 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.

Spółka T. prowadzi konkurencyjną wobec powoda działalność gospodarczą, świadcząc w Magnuszewie usługi związane ze sprzedażą paliw i obsługą pojazdów mechanicznych, sprzedażą detaliczną w sklepie znajdującym się na stacji paliw, a także usługi gastronomiczne. Zważywszy więc, że P. jako pierwszy używał znaku **STOP CAFE BISTRO** i oznaczeń wizualizujących jego stacje paliw należy uznać, iż używanie przez pozwaną kwestionowanych oznaczeń w połączeniu ze sobą stwarza ryzyko wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia oferowanych towarów i usług. Mamy zatem w tym przypadku do czynienia z naruszeniem praw P. S.A. do znaków towarowych stypizowanym w art. 9 ust. 1b rozporządzenia i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Klienci mogą bowiem uznać, że stacja paliw w M. należy do sieci O.. Ryzyko pomyłki pojawia się także w związku z używaniem przez obowiązującą oznaczenia słowno-graficznego z napisem « No to chrup ! » oraz przedstawieniem trzech hot-dogów w tożsamej z oznaczeniem P. S.A. kolorystyce.

Należy się także zgodzić z zarzutem, że działanie T. może być także kwalifikowane jako pasożytnicze wykorzystywanie cudzych nakładów pracy (inwestycji) przez naruszanie ustalonej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa P. S.A. 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 i wyglądu stacji sieci O. skutkuje przechwyceniem części jego klientów i możliwym ich przekonaniem o obniżeniu poziomu usług oraz jakości sprzedawanych towarów. Zważywszy, że pozwana dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. i definiowanego w klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k., spółce P. służą roszczenia przewidziane przepisem art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k.

Sąd uznał, że P. S.A. zasadnie zarzuca spółce T. naruszenie jego praw i interesów gospodarczych. Usprawiedliwione jest przeto zastosowanie wobec pozwanej żądanych w pkt I-III pozwu sankcji zakazowych. Na podstawie art. 9 ust. 2 w zw. z ust. 1b rozporządzenia, art. 296 ust. 1 p.w.p. i art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. Sąd zakazał T. spółce z o.o. w W. :

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

a. fryzu budynku sklepu stacji paliw (pawilonu) zawierającego dominujący element w kolorze szarym lub odcieniu szarości z narożnikami w kolorze czerwonym, lub

b. fryzu budynku sklepu stacji paliw (pawilonu), na którym znajduje się podświetlenie elementu w kształcie trapezu lub jego części rurami neonowymi w kolorze czerwonym lub podobnym, lub

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

d. fryzu wiaty myjni pojazdów, na którym znajduje się podświetlenie elementu w kształcie trapezu lub jego części rurami neonowymi w kolorze czerwonym lub podobnym, lub

e. 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, a część najniższa zawiera kolor szary lub odcień szarości;

dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorów paliw, usług dystrybucji paliw ciekłych i gazowych, usług myjni pojazdów oraz usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych;

2. wykorzystywania oznaczeń słowno-graficznych zawierających wyrażenie „caffè bistro” lub „bistro caffè”, w których element „caffè” pisany jest pochyloną czcionką z podkreśleniem dla oznaczania usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliw oraz usług gastronomicznych świadczonych na stacjach paliw;

3. wykorzystywania na stacji paliw oznaczenia składającego się ze sloganu „No to chrup!” w zestawieniu z grafiką przedstawiającą hot-dogi, owinięte opakowaniami w kolorze o ciemnym odcieniu. Sąd użył przy tym bardziej poprawnego i określenia « zakazuje » w miejsce « nakazuje zaniechanie », ponieważ powód przyznał, że pozwana zastosowała się do nakazów wynikających z udzielonego mu zabezpieczenia roszczeń. (k.697)

Zobowiązując ją do usunięcia skutków dokonanych naruszeń, na podstawie art. 102 ust. 2 rozporządzenia, art. 286 p.w.p. i art. 18 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. Sąd nakazał pozwanej usunięcie ze stacji benzynowej prowadzonej w M. przy ul. (...) elementów wystroju zawierających oznaczenia, o których mowa w punktach 1-3, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku. Należy przy tym wyjaśnić, że – wbrew zastrzeżeniom pozwanej – sankcja ta nie jest tożsama ze zniszczeniem zdemontowanych elementów.

Na podstawie art. 102 ust. 2 rozporządzenia, art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. i art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. Sąd nakazał pozwanej opublikowanie na jej koszt, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku w dzienniku (...)(lokalne wydanie (...)) na stronie piątej oraz w czasopiśmie (...), każdorazowo na powierzchni nie mniejszej niż ¼ całkowitej powierzchni strony, oświadczenia o następującej treści: „T. sp. z o.o. z siedzibą w W. 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 miejscowości M. stacji paliw, w wystroju której używane były oznaczenia myląco podobne do znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz P. S.A. lub innych oznaczeń używanych przez P. S.A. Naruszcyciel został zobowiązany do zaprzestania wskazanych działań na skutek procesu sądowego.”

W przekonaniu Sądu, oświadczenie tej treści opublikowane w prasie lokalnej i fachowej postłuży powiadomieniu potencjalnych klientów o praktykach przedsiębiorców, które mogą ich wprowadzać w błąd co do pochodzenia oferowanych towarów i usług. Będzie też stanowić swego rodzaju ostrzeżenie uczestników rynku noszących się z zamiarem naruszania praw wyłącznych i interesów gospodarczych konkurentów przed możliwymi negatywnymi konsekwencjami takich działań. Żądane treść i formę publikacji należało zatem uznać za proporcjonalne do sposobu i rozmiaru naruszenia.

Sąd oddalił natomiast wnioskowane w pkt VI pozwu upoważnienie powoda do zastępczego wykonania czynności, które na tym etapie postępowania nie znajdują uzasadnienia prawnego ani faktycznego. Przepis art. 1049 k.p.c. mogący stanowić podstawę upoważnienia wierzyciela do zastępczego wykonania świadczeń niepieniężnych stosuje się dopiero w postępowaniu egzekucyjnym.

Sąd uznał za usprawiedliwione co do zasady 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.

Zgodnie z art. 6 k.c., ciężar dowodu spełnienia wszystkich przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej spoczywa na poszkodowanym. Powinien on wskazać fakty i przedstawić dowody na naruszenie jego prawa, istnienie szkody i związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą. Konieczne jest także udowodnienie winy, będącej ujemną oceną zachowania się sprawcy szkody. Jej element obiektywny obejmuje zachowanie się niewłaściwe, niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego (bezprawność – sprzeczność zachowania z szeroko rozumianym porządkiem

prawnym – nakazów i zakazów wynikających z norm prawnych, moralnych, obyczajowych). Element subiektywny polega na umyślności lub niedbalstwie (niedołożeniu należytej staranności). Ujemna ocena postępowania danej osoby, w porównaniu do stosowanego wzorca uzasadnia przypisanie jej winy. Adekwatny związek przyczynowy między działaniem lub zaniechaniem sprawcy a powstaniem szkody jest konieczną przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej. Zachodzi on tylko wtedy, gdy określona przyczyna zwykle powoduje dane skutki. (art. 361 § 1 k.c.)

Naprawienie szkody ma zapewnić całkowitą kompensatę doznanego uszczerbku majątkowego w granicach normalnego związku przyczynowego. Zgodnie z przyjętym poglądem, szkodą jest powstała wbrew woli poszkodowanego różnica między obecnym jego stanem majątkowym a stanem jaki zaistniałby gdyby nie nastąpiło określone zdarzenie. Polega ona na stracie jaką poniósł poszkodowany (*damnum emergens*) albo pozbawieniu go korzyści, które mógłby uzyskać gdyby mu szkody nie wyrządzono (*lucrum cessans*). Polskie prawo cywilne przyjmuje jako zasadę pełne odszkodowanie, podlegające ograniczeniom wynikającym z: granic odpowiedzialności wyznaczonych przesłanką adekwatnego związku przyczynowego, przepisów szczególnych (m.in. art. 362 k.c. przewidującego zmniejszenie obowiązku naprawienia szkody w przypadku przyczynienia się poszkodowanego do jej powstania lub zwiększenia) i miarkowania odszkodowania (*ius moderandi*).

Wysokość szkody określa się przy zastosowaniu metody subiektywnej uwzględniającej wartość naruszonych dóbr z punktu widzenia poszkodowanego. Zgodnie z zasadą art. 6 k.c., udowodnienie jej wysokości obciąża poszkodowanego. W sytuacji, gdy dokładne wykazanie wysokości szkody jest niemożliwe lub nader utrudnione i powód nie jest w stanie tego zrobić pomimo użycia wszystkich możliwych środków dowodowych (a w szczególności opinii biegłego) sąd ustala odszkodowanie wg własnej oceny. Art. 322 k.p.c. pozwala na odstąpienie od ogólnej zasady udowodnienia w sposób ścisły i dokładny elementów żądania wyrażających się w kategorii wysokości.

Sąd nie miał wątpliwości co do tego, że umyślne 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 – ze względu na jej powiązania personalne z T.spółką z o.o. w W. (odpisy z KRS k.340-352) - była świadoma bezprawności swego działania oraz jego szkodliwych dla powoda skutków, o czym świadczy zakres i czas trwania naruszeń. 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 P. i pozycji rynkowej wypracowanej przez powoda, a w konsekwencji nieuczciwe zdobywanie klientów, bez własnych starań i nakładów.

Sąd uznał jednak, że roszczenie nie zostało należycie udowodnione co do wysokości. Przedstawione dokumenty (umowy franczyzowe i faktury) oraz zeznania świadków nie pozwalają na odniesienie do używania spornych w tym postępowaniu znaków towarowych kwot opłat wnoszonych

przez franczyzobiorców. Złożone przez powoda umowy (z załącznikami) dotyczą używania innych niż objęte sporem znaków towarowych i oznaczeń (np. k.792-v), przewidują też wykonanie przez P. S.A. dodatkowych świadczeń. Zeznania świadków M., S. i W., nawiązujących do umów ostatecznie złożonych przez powoda do akt, nie pozwalają na poczynienie ustaleń, że identyczne opłaty licencyjne pobierane są za samo tylko używanie znaków słowno-graficznego i graficznych CTM-003342169, CTM-006744593 i R.176782. Nieuzasadnione byłoby przeto proste przenoszenie kwot opłat stałych i zmiennych, do których uiszczenia zobowiązani są franczyzobiorcy na działania pozwanej. Sąd ma przy tym wątpliwości co do rzeczywistych opłat, z zeznań świadka W. wynika bowiem, że faktury złożone jako dowody w sprawie zostały wybrane w sposób selektywny.

Równocześnie jednak pozwana nie powinna być przez to zwolniona z obowiązku naprawienia szkody, którą z pewnością poniósł powód w efekcie jej działań. Istota naruszeń praw własności przemysłowej polega na umniejszeniu korzyści, jakie uprawniony czerpie z wyłączności używania znaku towarowego, tym większego, im znak jest silniejszy i wyższe nakłady poniesione na zbudowanie jego zdolności odróżniającej. Z praktyki orzekania w tego rodzaju sprawach wynika, że niezwykle trudne jest dowodne wykazanie przez uprawnionych wysokości tej szkody, mamy tu bowiem do czynienia z wieloma elementami stanu faktycznego, dotyczącymi funkcjonowania przedsiębiorstw stron i ogólnej sytuacji rynkowej, które powinny być uwzględniane przy określaniu zakresu szkody i wysokości odszkodowania. Część z nich (dotycząca pozwanego) jest trudna do ustalenia, ponieważ zwykle nie ujawnia on okoliczności dotyczących czasu naruszenia, jego wymiaru, czy zachowań konsumenckich. W tym zakresie, w jakim szkoda stanowi uszczerbek na renomie lub zmniejszenie dystynktywności znaku towarowego, jest ona bardzo trudna do precyzyjnego oszacowania. Z tej przyczyny uprawnieni zwykle rezygnują z dochodzenia odszkodowania, co sprawia, że naruszyście – tak jak w tym przypadku – świadomi, że ze swego działania mogą odnieść wyłącznie korzyści (w najgorszym razie poniosą koszty postępowania sądowego) nie są zainteresowani respektowaniem praw osób trzecich. Oddalenie powództw ze względu na utrudnienia dowodowe stanowić może dla nich zachętę do dalszych naruszeń. W konsekwencji uprawnieni nie uzyskują efektywnej ochrony, gwarantowanej im decyzją urzędu rejestracyjnego.

W przekonaniu Sądu, odszkodowanie powinno być zasądzone we wszystkich przypadkach naruszenia własności przemysłowej, a przepis art. 322 k.p.c. powinien znajdować w tego rodzaju sprawach znacznie większe zastosowanie. Nie można przecież wymagać od uprawnionego, by w każdej sprawie wnioskował dowód z opinii biegłego, której przeprowadzenie jest zresztą niezwykle trudne, biegli nie mają bowiem dostępu do wielu informacji dotyczących przedsiębiorstwa pozwanego oraz stawek rynkowych opłat licencyjnych, których wysokość stanowi z reguły tajemnicę handlową. Opracowanie opinii, które cechuje w praktyce duża swoboda oceny biegłego skutkuje wydłużeniem postępowania i istotnie zwiększa jego koszty. W przypadku niewielkich roszczeń – jak w tej sprawie – dopuszczenie z urzędu dowodu z opinii biegłego dla wyliczenia odszkodowania należy więc uznać za niecelowe.

W przekonaniu Sądu, sposób działania pozwanej, upodabniającej stację paliw w M. do stacji sieci O. uzasadnia zobowiązaniem jej do zapłaty odszkodowania w wysokości 7.600 zł. Wynika to ze skutku jaki może osiągnąć, pomimo niewykorzystywania znaków słownego **O.** i graficznego – głowy orła, skłonienia nabywców do skorzystania z usług pozwanej pod wpływem błędu co do ich pochodzenia. Równocześnie jednak spółka T. nie korzysta ze świadczeń, które swym franczyzobiorcom oferuje P.. Ze swej strony, pozwana przez niestawiennictwo prezesa zarządu spółki uniemożliwiła Sądowi poczynienie ustaleń w szerszym zakresie, a w konsekwencji stwierdzenie, że powodowi powinno być przyznane niższe odszkodowanie. Należy przy tym uznać, że – zważywszy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej – zasądzona kwota ma zaledwie symboliczny wymiar.

Sąd uznał za zasadne żądanie zapłaty odsetek za opóźnienie za czas od 7 marca 2015 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 CKN 302/00, z 13/10/1994 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 doręczeniu odpisu pozwu w dniu 20 lutego 2015 r. (k.536) Świadczenie stało się wymagalne po upływie 14 dni przyjętych w praktyce gospodarczej na dobrowolne jego spełnienie, po którego bezskutecznym upływie zobowiązana jest zapłacić powodowi ustawowe odsetki za opóźnienie.

Sąd uznał za zasadne żądanie zapłaty pokutnego :

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 o zasądzenie odpowiedniej kwoty na cel społeczny pełni rolę swego rodzaju kary cywilnej. W swoim założeniu ma przede wszystkim stanowić formę represji, ukarania sprawcy zawinionego czynu nieuczciwej konkurencji. (*Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, druk*

sejmowy nr 1235) Nie ulega więc wątpliwości, że ma ono charakter *stricte* penalny, gdyż nie zmierza do wyrównania straty poniesionej przez poszkodowanego przedsiębiorcę. Pokutne pozwala na osiągnięcie celów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wyrażają się zarówno w sankcyjnym, jak i represyjnym charakterze regulacji.

Przesłanką dochodzenia roszczenia z art. 18 ust. 1 pkt 6 u.z.n.k. jest wina sprawcy czynu, niezależnie od jej stopnia. Niski stopień winy, zwłaszcza wina nieumyślna, powinien bezpośrednio wpływać na wysokości zasądzonej kwoty, która powinna być *odpowiednia*. Wśród kryteriów, znajdujących zastosowanie do oceny jej adekwatności wymienić należy: rozmiar i częstotliwość naruszeń, krąg adresatów czynu, sposób działania sprawcy, rodzaj interesów, których dotyczyło naruszenie. (m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11/12/ 2008 r., sygn. akt I ACa 565/08, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 4/7/2007 r., sygn. akt I ACa 400/07)

Ze względu na pewne podobieństwo do instytucji zadośćuczynienia uregulowanej art. 448 k.c., przy ocenie, czy żądana kwota pokutnego jest odpowiednia, można wykorzystać posiłkowo dyrektywy wypracowane w doktrynie i orzecznictwie na tle tego przepisu. W szczególności wysokość zasądzonej kwoty może być uzależniona od stopnia winy sprawcy, rozmiaru i intensywności krzywdy, postaci i zakresu negatywnych konsekwencji wynikających z popełnionego czynu. (E. Wojcieszko-Głuszko, *Tajemnica...*, s. 134 [w:] red. M. Sieradzka, M. Zdyb, *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz*, teza 53 i nast. do art. 18 u.z.n.k., LEX 2011)

Jak trafnie podnosi się w doktrynie, użyte w art. 18 ust. 1 pkt 6 u.z.n.k. sformułowanie: *zasądzenie (...) na określony cel społeczny* jest nieprecyzyjne. Zasadzenie świadczenia może nastąpić wyłącznie na rzecz ściśle określonego podmiotu prawa, posiadającego zdolność procesową, umożliwiającą mu działanie w postępowaniu egzekucyjnym. Beneficjentami mogą zatem być rozmaite stowarzyszenia, fundacje, ale również spółki prawa handlowego i osoby fizyczne spełniające określone kryteria. Jeżeli beneficjent roszczenia z art. 18 ust. 1 pkt 6 u.z.n.k. prowadzi także działalność wykraczającą poza cele społeczne wskazane w tym przepisie, zwłaszcza działalność gospodarczą, zasądzoną kwotę ma obowiązek wykorzystać wyłącznie na cele wymienione w art. 18 ust. 1 pkt 6 *in fine* u.z.n.k. (red. M. Sieradzka, M. Zdyb, *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz*, teza 53 i nast. do art. 18 u.z.n.k., LEX 2011)

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku zasądzającego pokutne na rzecz osoby trzeciej (beneficjenta) staje się ona wyłącznym dysponentem zasądzonej kwoty, powód natomiast traci możliwość rozporządzania nią. Tym samym egzekucja zasądzzonego świadczenia zależy od decyzji beneficjenta, który staje się wierzycielem w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego i jest uprawniony do prowadzenia we własnym imieniu i na własną rzecz egzekucji zasądzzonej kwoty w stosunku do pozwanego. Ten ostatni popadnie w zwłokę w spełnieniu świadczenia, po tym jak wezwany przez beneficjenta niezwłocznie nie spełni świadczenia. (art. 455 i art. 481 §§ 1, 2 k.c.)

Sąd uznał, że w okolicznościach sprawy nie budzi wątpliwości wina pozwanej, która świadoma wyłączności używania przez powoda znaków towarowych CTM-003342169, CTM-006744593 i R.176782 zastosowała w zabudowaniach stacji paliw w M. rozwiązania kolorystyczne jednoznacznie kojarzące się z kolorystyką elementów graficznych znaków CTM-003342169 i R.176782. Ponadto, dla świadczenia usług



gastronomicznych - bez żadnego gospodarczego uzasadnienia - użyła oznaczeń



wysoce podobnych koncepcyjnie i graficznie do znaku



CTM-006744593

i oznaczenia



P.. Takimi działaniami nie tylko

naruszyła prawa powoda wyłącznego korzystania ze znaków towarowych i pierwszeństwa oznaczeń ale także interesy gospodarcze konsumentów, którzy mogli zostać wprowadzeni w błąd nabywając towary i korzystając z usług spółki T.w przekonaniu, że oferuje je P. S.A. Krytykując jakość oferty powoda, pozwana nie postarała się w żaden sposób, by przekonać sąd o tym, że jej towary i usługi znacznie wyższej jakości są dostępne w niższej cenie, a celem działania powoda jest wyłącznie zmonopolizowanie rynku i wyeliminowanie z niego uczciwego konkurenta.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., obciążając nimi w całości pozwaną, ponieważ powód uległ zaledwie niewielkiej części swych żądań. 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 28/09/2002 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 stawka minimalna wynagrodzenia radcy prawnego wynosi 3.600 zł. (§ 6 pkt 6)

W rozliczeniu kosztów Sąd uwzględnił: opłaty od pozwu (5.974 zł) i wniosku o udzielenie zabezpieczenia (400 zł), koszty zastępstwa procesowego w sprawie w minimalnej wysokości (840+3.600+17 zł) oraz koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu zabezpieczającym w minimalnej wysokości (840+17).